Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

A GUIDE TO TRADE-MARKS

January 2000

Canada

CIPO OPIC

For further information please contact the:

Client Service Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Room C-229, 2nd Floor
Hull, Quebec
K1A 0C9
Telephone: (819) 997-1936
Facsimile: (819) 953-7620
Internet: http://cipo.gc.ca
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca

Business hours: 8:00 a.m. to 4:45 p.m.

Copies of this publication
can be obtained from the:

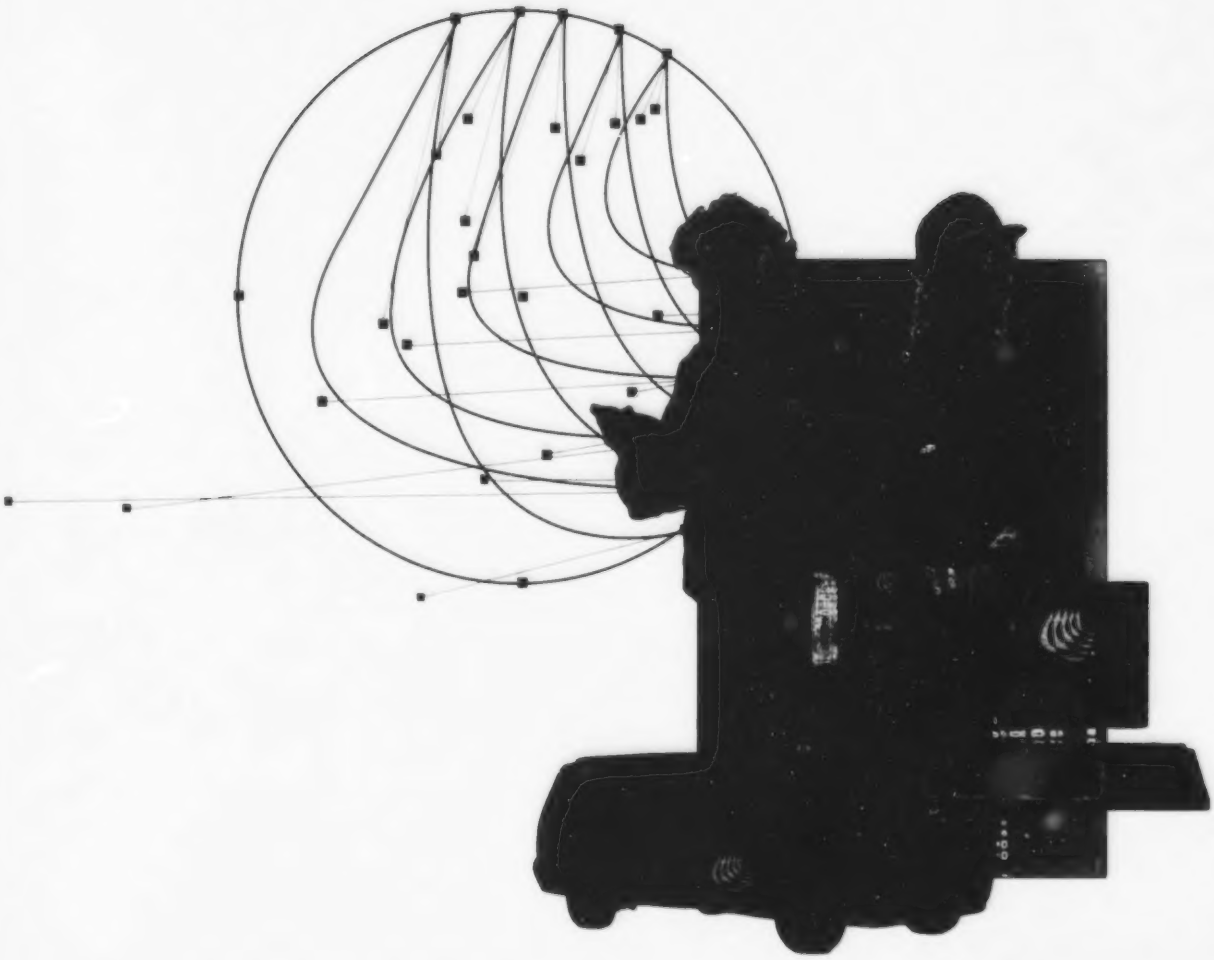
Publications Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9
Telephone: (819) 953-5054
Facsimile: (819) 953-8998

(French version also available: *Le guide des marques de commerce*)

Over 50% recycled paper
including 20% post-
consumer fibre.

100-05429/

A GUIDE TO TRADE-MARKS



The information in this booklet is to be considered solely as a guide and should not be quoted as or considered to be a legal authority. It may become obsolete in whole or in part at any time without notice. Authority must be found in the *Trade-marks Act*, the *Trade-marks Regulations* (1996), and in decisions of the courts interpreting them.

A GUIDE TO TRADE-MARKS

Issued also in French under title: *Le guide des marques de commerce*

Contents of this publication may be reproduced in whole or in part provided the intended use is for non-commercial purposes and full acknowledgement is given to Industry Canada.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada (Industry Canada) 2000
ISBN 0-662-28420-8
Cat. No. RG 43-32/2000E
IC No. 11072E 01-00

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

Your identity in the marketplace 1
Purpose of this guide 1
The Canadian Trade-marks Office 1
Visit CIPO's Web site 1

THE BASICS

What is a trade-mark? 2
Other forms of intellectual property 2
Trade name vs. trade-mark 2
Registered trade-mark vs. unregistered trade-mark 3
Trade-mark agents 3
Who can register a trade-mark? 3
How do I register my trade-mark? 4
How much does it cost? 4
Five-step examination process 4
How long does registration last? 4
Foreign registration 4

MAKING SURE YOUR TRADE-MARK CAN BE REGISTERED

Names and surnames 5
Clearly descriptive 5
Deceptively misdescriptive 5
Place of origin 5
Disclaimers 5
Words in other languages 6
Causing confusion 6
Prohibited marks 6
Further prohibitions 6
Summary: What trade-marks can you register? 7

THE TRADE-MARK REGISTRATION PROCESS

The preliminary search 8
The Trade-marks Office 8
Trade names 8
Application 8
Foreign applicants 9
Filing date 9
Search and research 9
Examination 10
Disclaimers 10
Abandonment 10
Pre-publication search 10
Advertisement 10
Opposition 10
Allowance and registration 10

OTHER PROCEDURES

Expungement of a trade-mark registration 11
Assignment 11
Marking requirements 11
Policing your trade-mark 12

FOR MORE INFORMATION 13

FEES 14

APPENDIX A – TWENTY COMMON QUESTIONS ABOUT TRADE-MARKS 15

APPENDIX B – FORMAT OF THE APPLICATION 17

APPENDIX C – YOUR TRADE-MARK APPLICATION 20

APPENDIX D – GLOSSARY 21

Your identity in the marketplace

Success in the business world depends largely on the message you convey and the image you project. This was the case 50 years ago and is even more true in the competitive global marketplace of today. You may have an excellent product or service to offer, but if people can't pick you out easily in the crowd, you'll probably be overlooked in favour of a firm with a stronger presence.

It's no coincidence that certain brand names that dominated the North American market in the 1920s still are leaders today. The public gravitates towards familiar names and symbols that have become associated with quality and reliability. That's why companies spend millions of dollars nurturing their corporate images. They may research, design, market and protect a name, logo or package design as much as the physical product itself.

A key way of protecting your corporate identity is through a registered trade-mark. Registration of your trade-mark is legal title to intellectual property in much the same way as a deed is title to a piece of real estate. It verifies the exclusive right you have established through use of a word, symbol, style or combination of these (a more complete definition follows under the heading "What is a trade-mark?"). Whether you are just starting out on a business venture or have been in the field for a long time, it pays to know about trade-marks. It's part of working strategically in a fast-paced world.

Purpose of this guide

In this booklet we will look at what trade-marks are, how they can benefit you and how to register one. With a basic knowledge of the trade-mark concept and process, you can take steps to protect your intellectual property and avoid infringing the rights of others. This may help you steer clear of costly and time-consuming legal battles.

Keep in mind that this booklet offers general information only and does not cover all the complex issues that may arise through the registration process. This guide is not a substitute for an experienced trade-mark agent, nor does it provide authoritative definitions and explanations, for which the reader is referred to the *Trade-marks Act*, the *Trade-marks Regulations* (1996) and decisions of the Trade-marks Office Opposition Board and the courts. However, even if you are hiring a trade-mark agent, this guide can help you become a well-informed client.

Consult the Act, the Trade-marks Office or a trade-mark agent for more detailed information.

The Canadian Trade-marks Office

The federal agency responsible for registering trade-marks in Canada is the Trade-marks Office, directed by the Registrar of Trade-marks.

The Trade-marks Office is part of a larger agency called the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), which is part of Industry Canada. CIPO is responsible for other forms of intellectual property as well, namely patents, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies.

The main functions of the Trade-marks Office are to:

- receive and examine applications for trade-mark registration and grant registrations to qualifying applicants;
- record and index trade-marks;
- approve and record assignments of trade-marks
- maintain records of trade-mark registrations and pending marks and a search room of these records for public use;
- provide general information to the public about the trade-mark registration process;
- publish the *Trade-marks Journal*; and
- maintain a list of trade-mark agents.

Visit CIPO's Web site

CIPO's Web site includes useful information about its product lines, services and legislative changes. The five intellectual property guides are available, as are interactive tools that explain intellectual property in an enjoyable way. You may visit our Web site at the following address: http://cipo.gc.ca.

Find out more on the new trade-marks electronic services now available via the Internet (see page 9 for more details).

What is a trade-mark?

A trade-mark is a word, a symbol, a design, or a combination of these, used to distinguish the wares or services of one person or organization from those of others in the marketplace. Trade-marks come to represent not only actual wares and services, but the reputation of the producer. As such, they are considered valuable intellectual property. A registered trade-mark can be protected through legal proceedings from misuse and imitation.

There are three basic categories of trade-marks:

1 *Ordinary marks* are words or symbols that distinguish the wares or services of a specific firm or individual. Suppose you opened a courier business which you called "Giddy-up." You could register the words as a trade-mark (assuming all legal requirements were met) for the service you offer.

2 *Certification marks* identify wares or services which meet a defined standard. They are owned by one person but licensed to others to identify wares or services which meet a defined standard. Examples are: the Woolmark design owned by Woolmark Americas, Ltd., for use on clothing and other wares and the logo of the Association of Professional Engineers.

3 *Distinguishing guise* identifies the unique shape of a product or its package. If you manufactured candy moulded to look like butterflies, you might want to register the butterfly shape as a trade-mark under "distinguishing guise."

Other forms of intellectual property

People occasionally confuse trade-marks with copyright, industrial designs, patents and integrated circuit topographies. These are rights granted for intellectual creativity and are also forms of intellectual property. However:

- **patents** cover new inventions (process, machine, manufacture, composition of matter), or any new and useful improvement of an existing invention;
- **copyrights** provide protection for literary, artistic, dramatic or musical works (including computer progams), and three other subject-matter known as: performance, sound recording and communication signal;
- **industrial designs** are the visual features of shape, configuration, pattern or ornament (or any combination of these features), applied to a finished article of manufacture;
- **integrated circuit topographies** refer to the three-dimensional configuration of the electronic circuits embodied in integrated circuit products or layout designs.

Trade name vs. trade-mark

A trade name is the name under which you conduct your business, whether it be your own name, or the name of a corporation or a partnership or a name adopted for a segment of that business, i.e. a division of a company. The trade name can be registered under the *Trade-marks Act* only if it is also used as a trade-mark, that is, used to identify wares or services. For instance, let's say you own an ice cream business and your company is called A.B.C. Ltd.:

Example 1: People know your ice cream under the name A.B.C., because you use it as a trade-mark on or in association with your ice cream. You can, therefore, register A.B.C. as a trade-mark.

Example 2: People know your ice cream under the word you have promoted—for example, "Northpole." Even though the official name of your company is A.B.C. Ltd., no one associates it with your wares. Therefore, A.B.C. cannot be considered a trade-mark unless you begin to use it as one.

In certain circumstances, a trade-mark registration may be declared invalid because of the prior use in Canada of a trade name which is similar to the registered mark. Ideally, you should conduct a search of existing trade names before filing a trade-mark application. To do this, you can consult a variety of sources, including the NUANS (Newly Updated Automatic Name Search) database. A search of trade names or company names appearing in telephone directories from cities across Canada is also appropriate. To ensure a thorough search, it is best to hire a trade-mark agent to do the job.

Registered trade-mark vs. unregistered trade-mark

A registered trade-mark is one that is entered on the Trade-marks Register. You are not required to register your trade-mark—using a mark for a certain length of time can establish your ownership through Common Law—but it is highly recommended.

You must, however, apply for registration of a mark for precious metals. Your filing receipt is necessary if your goods must pass through customs.

Registration of your trade-mark gives you the exclusive right to use the mark across Canada for 15 years, renewable every 15 years thereafter. You'll have to apply for foreign registration if you want protection in other countries.

Registration is *prima facie* evidence of your ownership. In a dispute, the registered owner does not have to prove ownership; the onus is on the challenger. Use of an unregistered trade-mark can lead to a lengthy, expensive legal dispute over who has the right to use it.

Keep in mind also that a registered trade-mark is a valuable asset for business expansion through licensing franchises. Note as well that if you fail to use the mark for an extended period, your registration may be cancelled.

Consider this scenario: For the past five years you've been operating a highly successful ice cream emporium under the word "Northpole" in your home town in Nova Scotia. You've never heard of another Northpole and you have never bothered with trade-mark registration. Meanwhile, an Ontario firm has registered the trade-mark "Northpole" to identify its growing chain of spaghetti diners and home brand tomato sauce. While conducting research for a Maritime expansion plan, the Ontario firm discovers your store and serves you with a lawsuit. Depending on the facts established with the Court, this may result in a court order preventing you from using the word "Northpole." This development couldn't come at a worse time, since you were just planning to expand your own business. The situation could have been avoided if you had solidified your clear rights to the trade-mark through registration.

Trade-mark agents

Preparing a trade-mark application and following through on it can be a complex task, particularly if a third party challenges your right to the mark. You may file on your own, but it is highly recommended that you hire a trade-mark agent to do so on your behalf.

In order to become a trade-mark agent, a Canadian resident must have worked in the field of trade-marks for at least 24 months, and have passed the qualifying examination.

A resident of Canada who is a barrister or solicitor, or a notary in the Province of Quebec, may become a trade-mark agent by passing the qualifying examination or working in the area of trade-mark law for at least 24 months.

An experienced, competent trade-mark agent who is well-briefed can save you problems caused by such obstacles as a poorly-prepared application or inadequate research. If you intend to register marks in other countries, the use of a trade-mark agent is strongly recommended.

The Trade-marks Office can provide you with a list of agents, but cannot recommend any particular one to you. Your local telephone directory is another source of agents' names.

Once you've appointed an agent, the Trade-marks Office will correspond with no one else about your application. You may, however, change agents at any time.

Who can register a trade-mark?

Companies, individuals, partnerships, trade unions and lawful associations may obtain registration of their marks of identification for wares or services, provided they meet the requirements of the *Trade-marks Act* and Regulations.

How do I register my trade-mark?

You register a trade-mark by filing an application for registration with the Trade-marks Office in Hull, Quebec. Your application then goes through a stringent examination process to make sure that it meets all requirements of the *Trade-marks Act*. Keep in mind that in most instances your trade-mark must be used in Canada before it can be registered. While your application may be based on "proposed use," you must put your trade-mark into use before registration can occur.

In the following pages, we will outline the steps towards registration.

How much does it cost?

The basic federal government costs are:

- $150 (non-refundable) for each trade-mark applied for;
- $200 for a certificate of registration, if your application is successful.

These costs do not take into account the fees of an agent, if you are using one.

Five-step examination process

When the Trade-marks Office receives your application, it does the following:

1 Searches the trade-marks records to find any other trade-mark that may come into conflict with the one you've submitted and, if one is found, informs you of it.

2 Examines the application for compliance with the requirements of the *Trade-marks Act* and Regulations and informs you of requirements which are not met by the application.

3 Publishes the application in the *Trade-marks Journal*, which is issued every Wednesday.

4 Allows time for opposition (challenges) to the application. Anyone may, upon payment of $250, file a statement of opposition with the Registrar. After considering the evidence filed by either or both parties, the Registrar decides whether to refuse your application or reject the opposition. The parties are notified of the decision and reasons why.

5 If no one files an opposition to your application, the mark is allowed. Upon payment of the $200 registration fee and the filing of a declaration of use in the case of a proposed use trade-mark application, your mark is registered.

How long does registration last?

Your registration is valid for 15 years, and you can renew the registration every 15 years thereafter upon payment of the $300 renewal fee.

Note, however, that your registration may be the subject of a section 45 proceeding before the Trade-marks Office or an expungement proceeding before the Federal Court of Canada (see Expungement of a trade-mark registration on page 11).

Foreign registration

Registering your trade-mark with the Canadian Trade-marks Office protects your rights in Canada only. If you are selling wares or services in other countries, you should consider registration in each of those countries. Contact a trade-mark agent or the embassy of the country in question for information on foreign registration.

Your trade-mark will qualify for registration as long as it does not conflict with Canada's *Trade-marks Act*, which sets out the requirements for registration. Sections 9 through 12 of the Act deal with the kinds of marks you may not register. Become familiar with these restrictions, summarized on the next page. It will help ensure a successful application.

Names and surnames

A trade-mark will not be registered if the trade-mark is primarily your full name or surname, or that of another individual (e.g. John Doe or Jane Smith, Wong, Cohen, etc.). An exception to this rule is if you can prove that your wares or services have become known under the name "Smith" or "Wong" or "Cohen," so that the word now connotes more than a person's name or surname in the public's mind. There are numerous examples of personal names that have become associated with a food, drink, or other product and are now registered trade-marks.

Another exception is if the name or surname has meaning other than just as a name or surname, i.e., it is also a recognizable word. Suppose your last name were, in fact, "Brown." You could register the word for your ice cream business as long as there were no other reasons to disqualify it.

Clearly descriptive

You may not register a word that clearly describes a feature of the wares or services. For example, "sweet" for ice cream, "juicy" for apples, and "perfectly clean" for dry cleaner services could not become registered trade-marks. All good apples could be described as "juicy" and all ice cream as "sweet"; these are inherent characteristics of the wares. If you were allowed to register these words, no other apple sellers or ice cream vendors could use them to promote their goods, which would be unfair. Again, if you can establish that "Sweet Ice Cream" has become so well known that people think of your product (and no one else's) when they hear the words, you might be able to register the trade-mark.

Deceptively misdescriptive

A further restriction is if the mark is not clearly descriptive, but clearly misleading, or in the words of the Act, "deceptively misdescriptive." For example, you could not register "sugar sweet" for candy sweetened with artificial sweetener, and "air express" for a courier service that uses ground transportation.

Place of origin

You may not register a word that clearly designates the place of origin of the wares or services, or that misleads the public into thinking that the wares come from a certain place if they do not. Thus, Paris Fashions, Atlantic Cod, Toronto Courier Service, B.C. Wines, or Danish Furniture could not be registered for those particular wares and services. Allowing you to use place names as part of your trade-mark would be to give you a monopoly on a geographical term and be unfair to others. However, you conceivably could register the words "North Pole" for bananas, since no one would expect bananas to come from there.

Disclaimers

A disclaimer is a statement indicating that the applicant does not claim exclusive rights for a certain word or words appearing in the trade-mark.

In this way, you can use clearly descriptive words in your trade-mark which are unregistrable on their own (as described above), with the understanding that you have no rights over them.

For example, the trade-mark Northpole Ice Cream (used as a trade-mark for the operation of an ice cream parlour) would require a disclaimer of the words "ICE CREAM" as these are words that are clearly descriptive of the character of the services and should therefore remain available for all to use within this field.

A disclaimer statement is entered on the application (usually the third paragraph) and in the case of the above example would read as follows: "The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words ICE CREAM apart from the trade-mark as a whole".

Therefore, these words are still part of the trade-mark, but the applicant is not claiming exclusive rights for these specific words.

Words in other languages

Words that constitute the name of the wares or services in another language—such as "gelato," Italian for ice cream; "anorak," Inuktitut for parka; or "Wurst," German for sausage—cannot be registered.

Causing confusion

Beware of words, symbols, sounds and ideas that suggest someone else's trade-mark. If it is confusingly similar to a registered trade-mark or a pending mark, it will be refused. This prohibition makes sense when you recall that the whole point of registering a trade-mark is to protect your corporate identity from imitation or confusion with others. Trade-mark examiners take into account various factors when determining whether trade-marks are confusing. For example, they determine:
A whether the trade-marks look or sound alike and whether they suggest similar ideas; and
B whether they are used to market similar wares or services.

Let's go back to the example of "Northpole" Ice Cream. Suppose another company was manufacturing and selling frozen water products under the registered trade-mark "Southpole." People might easily conclude that "Northpole" and "Southpole" products are manufactured and sold by the same company. They might expect the trade-marks to be owned by the same entity. Hence your application to register "Northpole" might be turned down on the grounds of causing confusion with the registered mark "Southpole" owned by another company.

Other hypothetical examples of confusing trade-marks would be: "King Dog Food" vs. "King Cat Food" (two companies, two different product lines, but the same trade-mark and the same general area—pet food); and "Glitter" mineral water vs. "Glittering" ginger ale. However, "Glitter" for mineral water could probably co-exist as a registered trade-mark with "Glittering Dry Cleaners" as a registered trade-mark for dry cleaning services, because the wares and services in this example are quite different.

Prohibited marks

Subsection 9(1) of the *Trade-marks Act* lists various kinds of marks that are expressly prohibited. You may not register a trade-mark that resembles certain official symbols unless you have the consent of the authority in question. These official symbols include:
- official government symbols, e.g., the Canadian flag;
- coats of arms of the Royal Family;
- badges and crests of the Armed Forces and the letters R.C.M.P.;
- emblems and names of the Red Cross, the Red Crescent, the United Nations;
- armorial bearings, flags and symbols of other countries; and
- symbols of provinces, municipalities and public institutions.

These prohibitions are designed to prevent people from "cashing in" on the prestige and authority of the above-mentioned institutions and misleading the public.

Subsection 9(1) of the *Trade-marks Act* also prohibits subject matter that is obscene, scandalous or immoral. For example, your trade-mark may not include profane language, obscene visuals or racial slurs.

Another prohibition covers the use of portraits or signatures of living persons or persons who have died within the preceding 30 years. For example, using the photo of an existing rock group to promote your record store would be prohibited unless you had formal consent to do so.

Further prohibitions

A trade-mark will not be registered if it consists of a plant variety denomination or is a mark so nearly resembling a plant variety denomination as to be likely to be mistaken therefor, and the application covers the plant variety or another plant variety of the same species.

A trade-mark will not be registered if it is, in whole or in part, a protected geographical indication for wines or spirits, and the application covers a wine or spirit not originating in the territory indicated by the geographical indication.

Summary: What trade-marks can you register?

No:

- "Sweet" Ice Cream
- "Devonshire" Ice Cream (unless, in the above cases, you can prove that the trade-mark is distinctive of the applicant)
- "Northpole" Ice Cream (if "Southpole" is a registered trade-mark for frozen water products)
- "R.C.M.P.'s Favorite" Ice Cream

Yes:

- "Northpole" Ice Cream (if it is not confusing with a registered or entitled pending trade-mark, i.e. one with an earlier date of use or filing)
- "Venus" Ice Cream (mythical, not actual name)
- "Scrumptillus" Ice Cream (invented, not real adjective)
- "True Blue" Ice Cream (words not normally associated with ice cream)
- "Garden of Eden" Ice Cream (mythical, not actual place)

Note: In all the above cases, there would be a disclaimer covering the words "ice cream."

The preliminary search

The Trade-marks Office

The Trade-marks Office maintains a public inventory of all registered trade-marks and pending applications at its premises in Hull, Quebec. Before you apply for trade-mark registration, you or your agent should conduct a thorough search of these records to see if your trade-mark could be confused with someone else's. This step is not mandatory, but it is a good idea for two reasons:

1 It is a form of pre-screening. It will help you determine whether your application has a chance for success, or whether it would be a waste of time and money to try to register it in its present form. For example, your search may turn up a registered trade-mark "Southpole" for frozen water products, hence you would have trouble registering "Northpole" for your ice cream. You might, at this stage, want to consider modifying your trade-mark to add or adopt more original words or artwork.

2 A search can help you avoid trade-mark infringement and potential lawsuits.

The search room in Hull is open to the public, free of charge, from 8:00 a.m. to 4:45 p.m., Eastern Time, Monday through Friday, except on legal holidays, at:

Place du Portage I
50 Victoria Street
2nd Floor
Hull, Quebec
K1A 0C9

You may personally visit the Trade-marks Office, or you may consult one of the companies licensed to use the electronic database, or hire a freelance trade-mark searcher or a trade-mark agent to do the research job on your behalf. Freelance searchers and trade-mark agents are listed in your local telephone directory under "Searchers of Records" and "Trade-marks".

The Trade-marks Office inventory contains listings of registered and pending trade-marks. Indexes cover word marks, slogans, numbers, pictures and combinations of these. As soon as your application is received, it too becomes part of the public record and is subject to inspection by other applicants.

To conduct a proper search, you will have to check for various possible versions of the mark. In the case of a word mark, you should look for all conceivable spellings. For example, if your trade-mark is "Northpole," you search for "North," "Nord" and "Pole".

Also in the Office records are samples of crests, badges and official symbols that fall into the category "Prohibited Marks," under section 9(1) of the *Trade-marks Act*. These samples can help you verify that your trade-mark does not fall into a prohibited category.

You should allow at least half a day to conduct your search. An information officer in the Search Room will be pleased to explain how the indexes work and to give you general information about the *Trade-marks Act* and Regulations. Remember, the Trade-marks Office cannot conduct the search for you, or advise you on whether your mark is registrable. This can only happen in the examination process for a filed trade-mark application.

Trade names

Consider also having a search of trade names done before you go any further. Trade names are often also used as trade-marks, even if they are not registered as such. Southpole Inc. may never have filed for trade-mark registration, but if the name "Southpole" is known for frozen water products, the company could argue ownership of the word as a trade name, as well as a trade-mark. Southpole Inc. could not prevent you from filing your "Northpole" application. The Trade-marks Office would not have "Southpole" on its trade-mark records, because trade names are not registered with it.

However, Southpole Inc. could easily find out about your application, either by doing a search of the Trade-marks Office records or when your application is published in the *Trade-marks Journal*. It may then challenge your application during the stage called "Opposition."

As trade names may be recorded separately in each province under provincial legislation, there is no complete central inventory containing all current names, although through NUANS you can access a database of registered corporate names. This search is therefore quite complex and you are advised to hire a trade-mark agent to do the job for you.

Application

The principal document in the registration process is your application form. You must file a separate application for each trade-mark you wish to register, although one application may cover both wares and services or a number of wares or services.

You create the form yourself based on the sample formats supplied with this guide. There are a total of 9 different suggested formats, covering every kind of application (e.g. ordinary marks, certification marks, applications for amendment of a registration, etc.). For your convenience, the most commonly used formats, 1 and 4, annotated with instructions for filling them out, are included as Appendix B.

Electronic copies of the suggested formats are available on our Web site in PDF (Portable Document Format). Trade-mark applications may also be filed electronically from our Web site using the Trade-marks Office On-line Electronic Filing system. Please see the on-line step by step instructions in the user manual for assistance in using this system.

- **Format 1** is for applications for ordinary marks based on use in Canada. This means you have been using the mark for a certain length of time and your claim is based on this fact.
- **Format 4** is for applications for ordinary marks based on proposed use in Canada. This means that you state your intention to use the mark as described in your application. (You must demonstrate "use" before registration can occur.) You should consider waiting until the opposition period is over before commencing use of your mark.

If appropriate, you could combine the two formats. For example, if you've been offering a restaurant service under the name "Northpole" for several years and now you plan to also sell "Northpole" ice cream, your application would be based on both "use for the services" and "proposed use for the wares."

Whichever format you use, you must specify the trade-mark you are seeking to register. If your trade-mark is anything other than a word or words in upper or lower case letters then a drawing of the design is required at the time you file the application. The formal drawing should:
- be in black and white; and
- include a description of the colour(s) if colour is claimed by you in the trade-mark.

For detailed designs, a drawing as large as possible, but not exceeding 22 cm x 35 cm (8.5 inches x 14 inches), will allow for the clearest reproduction.

If you wish, you may use the special chart in the *Trade-marks Regulations* (1996) to indicate your colours. But note that including colour gives you less flexibility, as you must then always use your trade-mark in those specified colours. If you simply present your design in black and white, you will be free to use the mark in any colour. Likewise, presenting your word mark in any style of lettering other than upper or lower case restricts you. If you wish maximum flexibility, present the word mark in upper or lower case and the design in black and white.

To sum up, a complete application includes:
1. the appropriate application form filled out by you or your agent;
2. the application fee; and
3. a formal drawing where appropriate.

Foreign applicants

If you are applying for registration of a trade-mark in Canada, but reside in a country other than Canada, you must appoint a representative for service to whom the Office correspondence will be directed.

Filing date

When your application arrives at the Trade-marks Office, the Office staff check it to make sure it is complete. If anything is missing, they will contact you to ask for documents or information. Once this process is finished, the Office will acknowledge receipt of a completed application and assign a filing date, that is, the date that your application is officially filed. (Do not confuse this date with registration.) This filing date is particularly important for proposed use trade-mark applications, since it is the date the *Trade-marks Act* deems to be the entitlement date of your trade-mark application.

After the formal filing you may make minor modifications in your application. Major changes, however, would entail the trouble and expense of another filing. To avoid this, you or your agent must take great care in preparing your application.

Search and research

Trade-marks Office staff conduct a thorough search of the records to verify that your trade-mark cannot be mistaken for anyone else's. They also conduct research to determine whether your mark fulfils all the criteria of the *Trade-marks Act*, in other words, that it does not fall into any of the categories discussed in the section, "Making sure your trade-mark can be registered." The results are considered by the Trade-marks Examiner assigned to your case.

Examination

The Examiner studies the data and decides whether your application can be accepted. If there are doubts about your case, the Examiner will notify you of the objections. You then have opportunities to respond. If your answers still fail to satisfy the Examiner, you will receive a letter informing you that your application has been refused and explaining the reasons why. In the event of refusal, you have the right to appeal to the Federal Court of Canada.

Disclaimers

The Examiner may request that the applicant disclaim the right to the exclusive use, apart from the trade-mark, of a portion of the trade-mark if the appropriate disclaimer statement has not already been included in the application.

Abandonment

If you fail to prosecute your application (take all the steps necessary to complete the process), your application may be considered abandoned. Before this happens, you will be notified and given an opportunity to remedy the situation within a specified time period. If you do not respond appropriately, your application will be considered abandoned and you will have to re-apply with the requisite fee to pursue the trade-mark.

Pre-publication search

Let's suppose your application for the trade-mark "Northpole" has been approved for advertisement in the *Trade-marks Journal*. The Examiner could find no grounds to disqualify it. Does that mean registration is completed? No. There are still hurdles to overcome. The Office does another search, called Pre-publication Verification, to ensure that in the intervening months, no one has registered or applied for registration of a trade-mark that conflicts with yours. The Office will again correspond with you if necessary and seek your comments on any such trade-mark.

Advertisement

Suppose the Pre-publication Verification has not unearthed any new objections for "Northpole." Now your application is ready for advertisement in the *Trade-marks Journal*. This journal, published each Wednesday, contains details about every application which has been approved for advertisement. When an application is advertised, it allows members of the public an opportunity to raise objections to pending applications prior to registration. It is another means of weeding out trade-marks that conflict with those of other owners. The *Journal* entry for "Northpole" is a summary of the information on the trade-mark and includes your name, address, file number, filing date, the trade-mark (the word mark, symbols, etc.), whether it is based on "use" or "proposed use," which goods and services it is used for and any other claims (colour claims, disclaimers, etc.).

Opposition

Any person with valid grounds for doing so may oppose a trade-mark application advertised in the *Trade-marks Journal*. An opposition must be made within two months of the publication date by either filing a statement of opposition together with a fee of $250, or by requesting an extension of time to oppose, with a fee of $50. The Trade-marks Office will dismiss an opposition it considers to be frivolous.

If your application is opposed and you don't already have an agent, you are urged to hire one at this point. The same holds true if you wish to oppose someone else's application. Opposition is a complex adversarial process, much like a court proceeding, during which both parties may file evidence and counter-arguments, cross-examine the evidence of the other party and make representations at an oral hearing. The whole procedure can take as long as two to four years, sometimes longer. After a final decision is rendered, it may be appealed to the Federal Court of Canada. Because opposition proceedings can absorb so much time and money, you are advised to choose your trade-mark agent carefully. Seek someone who has a proven expertise in the field.

Allowance and registration

If there is no opposition, or if an opposition has been decided in your favour, your application will be allowed. The Trade-marks Office will not consider any further challenges. You will receive a Notice of Allowance and be asked to pay the $200 registration fee. If your application has been based on "proposed use," you will be asked for a declaration stating you have commenced use of the trade-mark. The final step, after you have fulfilled these requirements, is for the Office to issue a Certificate of Registration and enter the registration on its records.

Expungement of a trade-mark registration

The registration of a trade-mark provides the registered owner with a very valuable right, namely, the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of the registered wares and/or services. However, in order to keep such a right, the registered owner must fulfill some responsibilities.

One responsibility is that the registered owner must pay a renewal fee every 15 years. Failure to pay such a fee on time will result in the expungement of the trade-mark registration.

Another responsibility of the owner is to use the trade-mark in Canada. If the trade-mark is not in use, then the registration is liable to be expunged either by the Registrar or by the Federal Court. Summary expungement proceedings may be instituted by the Registrar either of his own volition at any time during the life of the registration, or at the request of a third party upon payment of the prescribed fee, after three years from the date of the registration (see section 45 of the *Trade-marks Act*). The procedure before the Registrar begins when the Registrar issues a notice to the registered owner asking him to furnish evidence showing use of the trade-mark in Canada or special circumstances excusing non-use. The registered owner must furnish evidence, since failure to reply to the Registrar's notice will result in the expungement of the trade-mark registration.

IMPORTANT - The notice will be issued to the registered owner and his representative for service at the addresses shown on the registration page. Please note that if you have failed to notify the Registrar of a change of address, the Registrar is not responsible for any correspondence not received by the registrant or its representative for service or its agent.

Once the Registrar has received the evidence, the registered owner and the requesting party have an opportunity to submit written arguments and to make representations at an oral hearing. The whole procedure can take as long as one and a half to two years. After a final decision is rendered to either expunge, amend or maintain the registration, it may be appealed to the Federal Court of Canada.

In view of the complicated nature of section 45 proceedings, the parties are advised to use the services of a registered trade-mark agent.

For more information refer to section 45 of the *Trade-marks Act*, or call 1 (819) 997-7300.

Assignment

A trade-mark is a form of property. You can sell, bequeath or otherwise transfer your rights to it to another party through a transaction called an "assignment." You should formally notify the Trade-marks Office of such changes in ownership so that the Office can amend its records accordingly. This is done to avoid ownership disputes.

There are no prescribed forms for notifying the Trade-marks Office of an assignment, but you must send evidence of the change, together with the prescribed fee.

Other transactions can affect the ownership of a trade-mark, for example a change of name, a merger, etc.

Marking requirements

Canada's *Trade-marks Act* does not contain any marking requirements. However, trade-mark owners often indicate their registration through certain symbols, namely, R in a circle (registered), TM (trade-mark), SM (service mark), MD (marque déposée) or MC (marque de commerce). Although the Act does not require the use of these symbols, it is advisable to use them. The symbols TM, SM or MC may be used regardless of whether the trade-mark is registered. The R in a circle, or MD, on the other hand, should be used only if the mark is registered.

Canada's *Precious Metals Marking Act* states that you must file a trade-mark application for the trade-mark used on the wares, if you wish to stamp a quality mark (e.g. 10K gold) on your product. The quality mark itself is not mandatory.

Policing your trade-mark

One of the functions of the Trade-marks Office is to prevent anyone else from registering a mark that is the same as or confusingly similar to your mark. It does not, however, keep an eye out for cases of infringement. It is your responsibility entirely to monitor the marketplace and, if you find someone using your registered trade-mark or a mark or a trade name that is confusing with your mark, to take legal action. Someone who infringes on trade-mark rights may be accountable to you by way of an injunction, i.e., an order to cease the infringing activity and/or damages.

Preventing imitation by competitors is not the only reason to police your mark. If your business is a smash success, your mark may be in danger of becoming a generic term. Believe it or not, too much familiarity can be a bad thing.

If consumers start saying "Northpole" when they mean any ice cream, your trade-mark may no longer be distinguishable from others. Such was the fate of trade-marks such as "Zipper," "Escalator," "Cellophane," and "Dry Ice." Who remembers that the correct terms are "slide fastener" and "moving staircase"? This is why some companies are very vigilant about policing their marks, and preventing improper use of their trade-marks in any kind of communication.

Information officers at the Trade-marks Office can assist you with questions about trade-marks. Address your correspondence to:

Trade-marks Office
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9

or telephone (819) 997-1936 between 8:00 a.m. and 4:45 p.m., Eastern Time, Monday through Friday, except on statutory holidays.

To help the Office help you, please refer to your file number (if and when you receive one) in all your written and telephone communications. Other useful references to include would be: trade-mark registration numbers and, in the case of an opposition, the date the relevant trade-mark application appeared in the *Trade-marks Journal*, together with the file number of the application.

Copies or various documents referenced in this guide, including the *Trade-marks Act* and *Trade-marks Regulations*, the *Trade-marks Examination Manual* and the *Trade-marks Wares and Services Manual*, are available from our Web site, free of charge. For a fee, paper copies may be obtained by contacting:

Canadian Government Publishing
Public Works and Government Services Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0S9

Tel.: (819) 956-4802
Fax: (819) 994-1498

Mail intended for the Office of the Registrar of Trade-marks and delivered:

1 During business hours to CIPO Headquarters in Hull, will be accorded the date of receipt that day.

2 During business hours to Industry Canada Headquarters or to one of its regional offices, will be accorded the date of receipt in that office*.

3 At any time by facsimile transmission (all mail) or the Internet (new applications only), will be considered to be received on the day that it is transmitted if received before midnight, local time, at the Office of the Registrar of Trade-marks in Hull*.

4 Through Canada Post Corporation's (CPC) Registered Mail Service, will be considered to be received on the date stamped on the envelope by CPC*.

* Only if it is a day on which CIPO Headquarters in Hull is open, if not, it will be considered to be received on the next working day.

The following table presents all the possible application, registration and service fees. Please make all cheques payable to the Receiver General of Canada.

PART I
On the filing of:

1 An application for registration of a trade-mark $150

2 A statement of opposition pursuant to subsection 38(1) of the Act $250

3 An application to amend the registration of a trade-mark by extending the statement of wares or services in respect of which the trade-mark is registered $300

4 An application to amend the registration of one or more trade-marks by changing the address of the registered owner or of his/her representative in Canada $25

5 Any other application to amend the register, or a request for correction of a clerical error not committed by the Registrar:
for each trade-mark $25

6 A request to recognize the transfer of one or more trade-marks:
for each trade-mark $50

7 A request to renew the registration of one or more trade-marks:
for each trade-mark $300

8 A request to send one or more notices pursuant to section 44 or 45 of the Act:
for each notice $150

9 An application for an extension of time pursuant to subsection 47(1) or (2) of the Act for the doing of any one or more acts:
for each act $50

10 Each certified copy of a registration referred to in subsection 31(1) of the Act $50

11 Evidence referred to in paragraph 34(1)(*c*) of the Act $50

12 A request pursuant to paragraph 9(1)(*n*) or (*n*.1) of the Act with respect to one or more badges, crests, emblems, marks or armorial bearings:
for each badge, crest, emblem, mark or armorial bearing $300

13 A request for transmission of one or more original files to the Federal Court of Canada:
for each file.....$80

14 A statement of objection pursuant to subsection 11.13(1) of the Act $1,000

PART II
For the registration of:

15 A trade-mark, including, without further fee, the issuance of a certificate of registration of the trade-mark $200

PART III
On the issuance of:

16 A certificate of authenticity $35
plus for each copy certified.....$1

17 Any other certificate $35
plus for each copy certified.....$1

18 Copies of or extracts from the register, or copies of certificates or other documents:
for each file or entry, the greater of $2
or 0.50 per sheet

PART IV
Trade-mark agents:

19 On request, to enter a name on the list of trade-mark agents $300

20 Examination fee referred to in paragraph 20(2)(*b*) $100

21 Annual registration fee referred to in paragraphs 22(1)(*a*) and (2)(*b*) $300

22 Reinstatement fee referred to in paragraph 23(1)(*b*) $100

Q1 *What is a trade-mark?*

A A trade-mark is a word, symbol or design, or a combination of these, used to distinguish the goods or services of one person or organization from those of others in the marketplace.

Q2 *Are there different kinds of trade-marks?*

A Yes, there are three basic types. **Ordinary marks** are words and/or symbols that distinguish the goods or services of a specific firm. **Certification marks** identify goods or services which meet a standard set by a governing organization. **Distinguishing guise** identifies the unique shape of a product or its package.

Q3 *What is the difference between trade-marks and other forms of intellectual property?*

A Trade-marks are only one form of intellectual property that can be protected through federal legislation. The other forms are: **patents,** for new technologies; **copyrights,** for literary, artistic, dramatic or musical works or computer software; **industrial designs,** for the shape, pattern, or ornamentation applied to an industrially produced object; and **integrated circuit topographies,** for the three-dimensional configuration of the electronic circuits embodied in integrated circuit products or layout designs.

Q4 *What is the difference between a registered and an unregistered trade-mark?*

A A registered trade-mark has been approved and entered on the Trade-mark Register held by the Canadian Trade-marks Office. Registration is proof of ownership. An unregistered trade-mark may also be recognized through Common Law as the property of the owner, depending on the circumstances.

Q5 *Why register a trade-mark?*

A Registration is *prima facie* evidence of your ownership. It enables you to more easily protect your rights should someone challenge them since the onus is on the challenger to prove rights in any dispute. The process of registration, with its thorough checks for conflicting trade-marks, will ensure that you are claiming a unique mark, and help you avoid infringement of other parties' rights. A registered trade-mark is a prerequisite for franchising a business.

Q6 *Is registration mandatory?*

A No, but it is advisable.

Q7 *Why hire a trade-mark agent?*

A Trade-mark registration can be a complex process; an experienced agent can save you time and money by avoiding pitfalls such as poorly prepared applications and improper research.

Q8 *Who can register a trade-mark?*

A Companies, individuals, partnerships, trade unions or lawful associations, provided they meet the requirements of the *Trade-marks Act.*

Q9 *How long is registration effective?*

A Registration is valid for 15 years and is renewable every 15 years afterwards upon payment of a fee.

Q10 *How do I register a trade-mark?*

A You must file an application with the Trade-marks Office in Hull, Quebec. The application undergoes stringent examination to ensure it meets the requirements of the *Trade-marks Act.*

Q11 *Does registration in Canada protect my rights in other countries?*

A No. If your products are sold in other countries, you should consider applying for foreign registration. Contact a trade-mark agent or the embassy of the country in question to find out about procedures.

Q12 *What is the difference between a trade-mark and a trade name?*

A A trade name is the name under which you conduct your business. It can be registered as a trade-mark, but only if it is used as such, that is, used to identify wares or services.

Q13 *May I register my own name as a trade-mark?*

A Normally, you may not register a proper name—neither yours, nor anyone else's—as a trade-mark. An exception may be made if you can demonstrate that the name has become identified in the public mind with certain wares or services.

Q14 *What other kinds of marks may not be registered?*

A In general, marks that may not be registered are: words that are clearly descriptive (e.g. "delicious" ice cream), terms that are misleading, words that designate a place of origin (e.g. "Atlantic" cod), terms or symbols that are too similar to an existing trade-mark, and terms and symbols that are expressly prohibited under the *Trade-marks Act*. These latter include symbols (coats of arms, badges, crests, etc.) of national and international organizations and terms that are considered immoral or offensive. Other types of marks which may not be registered are plant variety denominations and protected geographical indications for wines and spirits.

Q15 *What are the steps of trade-mark registration?*

A Trade-mark registration usually involves:

1) a preliminary search (done by you or your agent) of existing trade-marks;

2) an application;

3) examination of your application by the Trade-marks Office;

4) publishing of the application in the *Trade-marks Journal*;

5) time for opposition (challenges) to the application; and

6) allowance and registration (if there is no opposition).

Q16 *Why is the preliminary search important?*

A It helps you determine whether your application has a chance for success. It helps you avoid infringing on other people's trade-marks.

Q17 *Will the Trade-marks Office tell me during my preliminary search if my trade-mark can be registered?*

A No, the Office cannot provide a judgment at this stage. This can only happen during the examination process. Officials will give you general information about the rules and regulations.

Q18 *What do I need to include in my application?*

A 1) the appropriate, completed application form;

2) the application fee; and

3) a drawing of the trade-mark if application is made for a word or words in special form or a design.

Q19 *May I allow other parties to use my registered trade-mark?*

A Yes. You may sell, bequeath or otherwise transfer your rights to a trade-mark through a process called assignment. You may also license rights to your trade-mark.

Q20 *Will the Trade-marks Office ensure that my trade-mark is not infringed?*

A The Trade-marks Office does not act as an enforcement agency. You are responsible for monitoring the marketplace for cases of infringement and taking legal action, if necessary.

APPENDIX B – FORMAT OF THE APPLICATION

PLEASE NOTE THAT OUR OFFICE DOES NOT SUPPLY FORMS. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE APPLICANTS TO FOLLOW THE APPROPRIATE FORMAT AND STRUCTURE THEIR OWN FORM.

THE FOLLOWING FORMS MAY BE USED, WHERE APPROPRIATE, FOR THE SUBMISSION OF INFORMATION TO THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS. THE USE OF THESE FORMS IS NOT MANDATORY. THE REGISTRAR WILL ACCEPT ALTERNATIVE FORMATS, PROVIDED THAT ALL INFORMATION REQUIRED BY THE TRADE-MARKS ACT OR REGULATIONS IN THE PARTICULAR CIRCUMSTANCE IS GIVEN.

INSTRUCTIONS TO ASSIST YOU WHEN MAKING THE APPLICATION FORM

Instructions for Format 1

(A)(i) In the case of a corporation, give full name.

(ii) In the case of an individual, give the surname and at least one given name. If the individual trades under a name other than his own name, follow his name by the words "trading as" then give the trading name.

(iii) In the case of a partnership, give the surname and at least one given name for each partner. Follow these names with either the words "a partnership" or the words "trading as" and then give the name under which the partnership trades.

(B) Every address required to be furnished shall be a complete post office address and should include a street name, number and a postal code where one exists.

(C) (i) If the trade-mark is a word or words not depicted in a special form, set out the word or words in upper or lower case letters.

(ii) If the trade-mark is a design, insert the phrase "shown in the accompanying drawing" and annex the drawing (see **Application** section of this guide) to the form.

(D) If all the specific **wares** in association with which the trade-mark has been used in Canada, and in respect of which registration is requested, fall into a single general class, list them all here. If such wares fall into more than one general class, list here only those falling into one class. The wares must be described in ordinary commercial terms.

(E) Give the earliest date when the applicant began to use the trade-mark in Canada in association with any of the wares listed in accordance with (D).

(F) List here the specific wares in accordance with which the trade-mark has been used in Canada, and in respect of which registration is requested, which fall into a different general class from that comprising the wares listed in accordance with note (D).

(G) Give the earliest date when the applicant began to use the trade-mark in Canada in association with any of the wares listed in accordance with note (F).

(H) If the trade-mark has been used in Canada in association with the specific wares falling into further different general classes, repeat here the words "and in association with the general class of wares comprising the following specific wares...since..." as often as necessary, listing in each case the specific wares falling into the different general class from those comprising the previously listed, and giving in each case the earliest date when the applicant began to use the trade-mark in Canada in association with any of such wares.

(I) If all the specific **services** in association with which the trade-mark has been used in Canada, and in respect of which registration is requested, fall into a single general class, list them all here. If such services fall into more than one general class, list here only those falling into one general class. The services must be described in ordinary commercial terms.

(J) Give the earliest date when the applicant began to use the trade-mark in Canada in association with any of the services listed in accordance with note (I).

(K) List here the specific services in accordance with which the trade-mark has been used in Canada, and in respect of which registration is requested, which fall into a different general class from that comprising the services listed in accordance with note (I).

(L) Give the earliest date when the applicant began to use the trade-mark in Canada in association with any of the services listed in accordance with note (K).

(M) If the trade-mark has been used in Canada in association with specific services falling into further different general classes, repeat here the words "and in association with the general class of services comprising the following specific services... since..." as often as necessary, listing in each case the specific services falling into the different general class from those comprising the previously listed, and giving in each case the earliest date when the applicant began to use the trade-mark in Canada in association with any such services.

(N) Insert "wares", "services" or "wares and services" as applicable.

Format 1

Application for Registration of a Trade-mark in use in Canada

To: The Registrar of Trade-marks, Hull, Canada.

The applicant _____ (A) _____ whose full post office address of its principal office or place of business is _____ (B) _____

applies for the registration, in accordance with the provisions of the *Trade-marks Act*, of the trade-mark identified below.

The trade-mark is the word(s) (or is shown in the attached drawing) _____ (C) _____.

The trade-mark has been used by the applicant in association with all the specific wares listed hereafter, and the applicant requests registration in respect of such wares. The trade-mark has been so used in Canada in association with the general class of wares comprising the following specific wares _____ (D) _____ since _____ (E) _____ and in association with the general class of wares comprising the following specific wares _____ (F) _____ since _____ (G) _____. (H)

The trade-mark has been used in Canada by the applicant in association with all the specific services listed hereafter, and the applicant requests registration in respect of such services. The trade-mark has been so used in Canada in association with the general class of services comprising the following specific services _____ (I) _____ since _____ (J) _____, and in association with the general class of services comprising the following specific services _____ (K) _____ since _____ (L) _____. (M)

The applicant is satisfied that he or she is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the _____ (N) _____ described above.

Instructions for Format 4

(A) (i) In the case of a corporation, give full name.

(ii) In the case of an individual, give the surname and at least one given name. If the individual trades under a name other than his own name, follow his name by the words "trading as" then give the trading name.

(iii) In the case of a partnership, give the surname and at least one given name for each partner. Follow these names with either the words "a partnership" or the words "trading as" and then give the name under which the partnership trades.

(B) Every address required to be furnished shall be a complete post office address and should include a street name, number and a postal code where one exists.

(C) (i) If the trade-mark is a word or words not depicted in a special form, set out the word or words in upper or lower case letters.

(ii) If the trade-mark is a design, insert the phrase "shown in the accompanying drawing" and annex the drawing (see **Application** section of this guide) to the form.

(D) List all specific wares. The wares should be described in ordinary commercial terms.

(E) List all specific services. The services should be described in ordinary commercial terms.

(F) Insert "wares", "services" or "wares and services" as applicable.

Format 4

Application for Registration of a Proposed Trade-mark

To: The Registrar of Trade-marks, Hull, Canada.

The applicant _____(A)_____ whose full post office address of its principal office or place of business is _____(B)_____

applies for the registration, in accordance with the provisions of the *Trade-marks Act*, of the trade-mark identified below.

The trade-mark is the word(s) (or is shown in the attached drawing) _____(C)_____.

The applicant, by himself/herself or through a licensee, or by himself/herself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada in association with _____(D)_____ and requests registration of the trade-mark in respect of such wares.

The applicant, by himself/herself or through a licensee, or by himself/herself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada in association with _____(E)_____ and requests registration of the trade-mark in respect of such services.

The applicant is satisfied that he or she is entitled to use the trade-mark in Canada in association with _____(F)_____ the described above.

Some Common Errors to Avoid

You're ready to file your trade-mark application—but first, take some time to go through the following checklist. The following are some very common errors applicants make that result in delays in processing of the application.

√ **Filing Fee**—Remember, each trade-mark application must be accompanied by the $150 filing fee. Your cheque or money order should be made payable to the Receiver General.

√ **Wares/Services**—Make sure you include all the wares and/or services with which you intend to use, or have used, your trade-mark since you will not be permitted to extend your wares and/or services after filing the application. Remember, wares or services that have been used should be listed separately from wares or services that are proposed to be used.

√ **Date of First Use in Canada**—If you have used your trade-mark in Canada in association with wares and/or services, you must provide the Trade-marks Office with the date of first use. Make sure that the date of first use does not fall AFTER the filing date of your application, which is the date your application is received by the Trade-marks Office. If this is the case, you should probably file under proposed use.

√ **Acceptable Date of First Use**—You may not be aware that when you do not provide the day and/or month of the date of first use, the Trade-marks Office will assume this means either the last day of the month (if you don't provide the day), or the last day of the year (if you haven't provided the month). This means, for example, that if you file your application in 1997, and then state that you have used your trade-mark in association with your wares/ services "since 1997", the Trade-marks Office will assume this means the last day of 1997. This can render your date of first use unacceptable, since it could fall AFTER your filing date.

√ **Is it a Word or is it a Design?**—You must be clear about what you want to register. Is it a word or words not depicted in a special form? If so, simply state "The trade-mark is", and set out the word or words in upper or lower case letters. If the trade-mark is a design, state "The trade-mark is shown in the accompanying drawing", and attach the drawing to the application in this space (e.g. with glue or staples). **Do not do both**, as this could cause confusion and result in your application being delayed. If you are having trouble deciding what you want to register, you can refer to the **Application** section of this guide, or call the CIPO information line at (819) 997-1936 and an Information Clerk will be happy to answer any questions you may have.

√ **One Trade-mark per Application**—Only one trade-mark can be applied for on each application. Trying to register more than one word mark or design on the same application will result in the application being delayed. Again, if you're not sure what you want to register, call the CIPO information line at (819) 997-1936.

APPENDIX D - GLOSSARY

Abandonment
An application for trade-mark registration may be considered abandoned if the applicant does not take steps to complete the process.

Advertisement
Publication of a trade-mark application in the *Trade-marks Journal*. Details are published to allow opportunity for challenges to the application (opposition).

Allowance
Acknowledgement by the Trade-marks Office that an application is eligible for registration. The applicant receives a "Notice of Allowance" (not the same as "Certificate of Registration").

Assignment
Transfer of trade-mark rights from the owner to another party.

Canadian Trade-marks Office
The federal government agency responsible for registering trade-marks in Canada.

Certification marks
Marks identifying goods or services meeting a defined standard (e.g. the Woolmark design on clothing).

Clearly descriptive
A word that clearly describes a feature of a product or service and therefore is not registrable as a trade-mark.

Copyright
Provides protection for literary, artistic, dramatic or musical works (including computer progams), and three other subject-matter known as: performance, sound recording and communication signal.

Deceptively misdescriptive
A word that may not be registered as a trade-mark or part of a trade-mark because it is misleading.

Disclaimer
A statement that a certain word or portion of a trade-mark is not protected.

Distinguishing guise
The unique shape of a product or package which can be registered as a trade-mark.

Examination
The process through which the Trade-marks Office determines whether an application for trade-mark registration warrants granting registration.

Fees
Specific sums payable to the Trade-marks Office for various services.

Filing date
The date a completed application is officially received at the Trade-marks Office and filed (not to be confused with registration).

Industrial design
The visual features of shape, configuration, pattern or ornament (or any combination of these features), applied to a finished article of manufacture.

Infringement (of a trade-mark)
Violation of trade-mark rights through unauthorized use of a trade-mark.

Integrated circuit topography
The three-dimensional configuration of the electronic circuits embodied in integrated circuit products or layout designs.

Intellectual property
A form of creative endeavour that can be protected through a trade-mark, patent, copyright, industrial design or integrated circuit topography.

Licensee
If an entity is licensed by or with the authority of the owner to use the mark, and the owner has direct or indirect control over the character or quality of the wares or services with which the mark is used, then the licensee's use of the mark or a trade-name including the mark is deemed to have, and to always have had, the same effect as use by the owner.

Opposition
The process whereby members of the public may object to the granting of a trade-mark registration if they have valid grounds for doing so.

Patent
Covers new inventions (process, machine, manufacture, composition of matter), or any new and useful improvement of an existing invention.

Plant breeders' denomination
A plant variety denomination is a right which is granted to the owner for the control over the multiplication and sale of reproductive material for a particular plant variety.

Place of origin
A word or depiction that designates the origin of a product or service and therefore may not be registered as a trade-mark.

Preliminary search
The search of Trade-marks Office records one should undertake before submitting an application for trade-mark registration. The search may turn up conflicting trade-marks and show that the application process would be in vain.

Pre-publication verification
A second search of Trade-marks Office records to ensure no confusing trade-marks exist before a given application is published in the *Trade-marks Journal*.

Prima facie
Sufficient to establish a fact or to raise a presumption of fact unless rebuted: *prima facie* evidence.

Prohibited marks
Marks which are specifically prohibited from use through section 9(1) of the *Trade-marks Act*.

Proposed use
A statement indicating intention to use a certain trade-mark and how that use will occur.

Protected geographical indication
A geographical indication is an indication which identifies that a wine or spirit originates from a territory where a quality, reputation or other characteristics of the wine or spirit is essentially attributable to its geographical origin and which is listed on the *List of Geographical Indications* kept by the Registrar.

Registration
The granting of formal recognition of a trade-mark by the Trade-marks Office.

Registered trade-mark
A trade-mark entered on the federal government's Trade-marks Register, which formally recognizes the owner's rights to the mark.

Registrar of Trade-marks
The official responsible for the Canadian Trade-marks Office.

Trade-mark
A word, symbol or design (or combination of these), used to distinguish the wares or services of one person or organization from those of others in the marketplace.

Trade-mark agent
A trade-mark agent is a person whose name is entered on the list of trade-mark agents and who is therefore entitled to practice before the Trade-marks Office.

Trade-marks Act
Federal legislation governing trade-mark registration in Canada.

Trade-marks Journal
A publication of the Trade-marks Office issued weekly and containing all approved applications and Office rulings.

Trade-marks records
The inventory of registered trade-marks and pending applications maintained by the Trade-marks Office at its premises in Hull, Quebec.

Trade-marks Register
The official listing of registered trade-marks.

Trade name
The name under which a company chooses to operate. Trade names may or may not also be considered trade-marks, depending on the circumstances.

Canadian Intellectual Property Office

An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Un organisme d'Industrie Canada

How Your Trade-mark Application is Processed

Your application for a trade-mark will be processed by the Trade-marks Branch as shown below. Points at which you will be notified about the status of your application and about how long it should take are also shown.

The Trade-marks information phone number is **(819) 997-1936**. Please call this number to find out the status of your application or if you need more information about filing an application.

If you have specific questions on an application already filed, call or fax the numbers shown for the section where your file is in process. Note that all phone and fax numbers are area code **(819)**.

Always quote your application number for quick service. Fees quoted are those in force at the time of printing. Other fees may apply and a complete listing is included in the *Guide to Trade-marks* (see reverse).

Step/Section	What happens to your application	How you will be notified	...and when
1. Formalities Phone: 994-4923 Fax: 953-2244	If it is in order, complete and includes the $150 filing fee, your application receives a filing date, an application number, and a file will be created. The application will be entered on the Trade-marks Database and other data bases maintained by external companies. Your application is now described as 'Pending' and moves to Step 2.	You will receive a formal filing acknowledgement and a proof sheet showing all the information about your application. Please review it carefully and advise us immediately if there are any errors or omissions.	The acknowledgement and proof sheet should be mailed to you between 2 and 3 weeks after your application is received, if it is correct. Otherwise, it will take longer.
2. Examination Phone: number as indicated on correspondence or 997-1936 Fax: 953-2476	A trade-mark examiner will review your application and determine if the trade-mark can be approved for advertisement in the *Trade-marks Journal*. If it cannot be approved, you will be advised why and may be able to amend certain aspects of your application so it can be approved. You may also submit arguments if your application has been objected to. If changes are not possible, you may abandon your application or it may be refused by the Registrar of Trade-marks. If your application is refused you may appeal this through the courts. Please note that failure to respond to the examiner's report and reminders may result in automatic abandonment. When approved, your application moves to Step 3.	With simple problems in your application, you will be contacted by phone and the problems can usually be resolved verbally. Or, an examiner's report will be sent to you detailing more complex problems. When your application is approved, you will receive a formal notice of approval.	The examiner's report or approval notice should be mailed to you in about 5 months if your application was received correctly and approved without amendments. Using the phone to resolve problems and a speedy response from you will help your application move quickly.
3. Advertising Phone: 997-6114 Fax: 953-2244	If it is approved, your application will be published in one issue of the *Trade-marks Journal*—published weekly and available by subscription and in some major libraries in Canada. Within 2 months of being advertised your application can be opposed by someone else and will then be removed from the normal processing cycle until the opposition has been resolved. See Step 4 for what will happen if your application is opposed.	You will not be notified at this stage unless your application is opposed by one or more parties. In this event, the Trade-marks Opposition Board will notify you in writing.	Your application should appear in the Journal about 6 weeks after it is approved.
4. Opposition Phone: 997-7300 Fax: 997-5092	If your application is opposed after being advertised in the Journal, the Opposition Board will forward to you a copy of the statement of opposition. Should you wish to contest the opposition, you will have one month to serve and file a counter statement. Both parties will, in turn, have an opportunity to file affidavit evidence and written arguments, as well as to make submissions at an oral hearing. If the opposition is withdrawn or is unsuccessful, your application will proceed to allowance. See step 5.	You will be notified that your application has been opposed when the Opposition Board forwards you a copy of the statement of opposition. However, it is your responsibility to keep track of your deadline for filing evidence (see section 38 of the *Trade-marks Act*, rules 35, 41, 42 and 47 of the Regulations).	An opposition is a complex adversarial proceeding. Most proceedings are resolved during the course of the opposition, but a complete opposition may last more than two years.

(000438-01-00)

CIPO OPIC

Step / Section	What happens to your application	How you will be notified	...and when
5. Allowance Phone: 997-6114 Fax: 953-2244	Your application will now be allowed for registration. Note that this does not mean your trade-mark is registered—you have to submit the required registration fee of $200 for the mark to be registered as described in Step 6. If your application is for a proposed mark you may request extensions of time until your mark is actually in use. There is a fee of $50 per extension.	You will receive a notice that your application has been allowed for registration. If you do not respond to this in the indicated time, abandonment steps may be taken.	If the application was not opposed, the notice of allowance should be mailed to you 3 months after appearing in the Journal.
6. Registration Phone: 997-6114 Fax: 953-2244	You must send in the registration fee and, if you applied for a proposed trade-mark, a declaration of use indicating that the mark is being used. Your trade-mark now moves from 'Pending' status and becomes a 'Registered trade-mark'.	The official Registration Certificate for your trade-mark will be mailed to you.	The certificate should be mailed between 2 and 3 weeks after we receive your payment.

How long it will take to register your trade-mark can vary. If it is filed correctly, approved without changes, and it is not opposed, you should receive the notice of allowance about 9 or 10 months after filing. Send in the registration fee and the declaration of use (for proposed marks), and your mark should be registered about 3 weeks later.

If your application is submitted incorrectly, or if it is not approved on the first examination, it will take longer. You can make the process faster by responding quickly to notices from the Trade-marks Branch. Once approved your application should be allowed within 5 months unless it is opposed. The time from allowance to registration depends on you.

Please make all cheques payable to the Receiver General of Canada.

Format 1

Application for Registration of a Trade-mark in use in Canada

To: The Registrar of Trade-marks, Hull, Canada.

The applicant _____ whose full post office address of its principal office or place of business is _____

_____

applies for the registration, in accordance with the provisions of the *Trade-marks Act*, of the trade-mark identified below.

The trade-mark is the word(s) (or is shown in the attached drawing)

_____.

The trade-mark has been used by the applicant in association with all the specific wares listed hereafter, and the applicant requests registration in respect of such wares. The trade-mark has been so used in Canada in association with the general class of wares comprising the following specific wares _____

_____ since _____

and in association with the general class of wares comprising the following specific wares _____

_____ since _____.

The trade-mark has been used in Canada by the applicant in association with all the specific services listed hereafter, and the applicant requests registration in respect of such services. The trade-mark has been so used in Canada in association with the general class of services comprising the following specific services _____

_____ since _____

and in association with the general class of services comprising the following specific services _____

_____ since _____.

The applicant is satisfied that he or she is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the

_____ described above.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office

An Agency of Industry Canada

LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le :

Centre de services à la clientèle
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Bureau C-229, 2e étage
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620
Internet : http://opic.gc.ca
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Heures d'ouverture : 8 h à 16 h 45

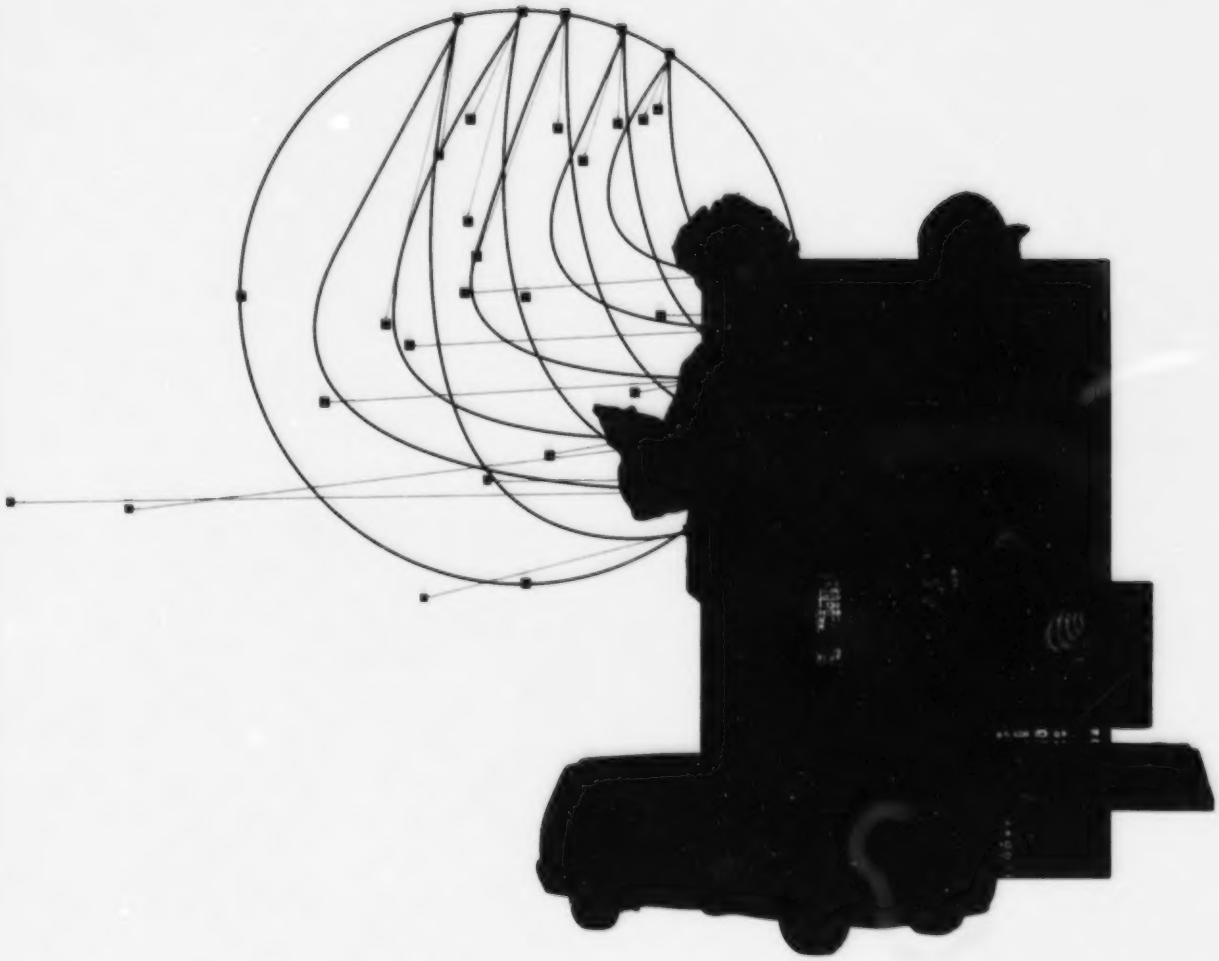
Pour obtenir des exemplaires de ce document,
veuillez communiquer avec le :

Centre des publications
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 953-5054
Télécopieur : (819) 953-8998

(Version anglaise aussi disponible : *A Guide to Trade-marks*)

50 p. 100 de
papier recyclé dont
20 p. 100 de fibre
post-consommation.

LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE



Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis uniquement à titre indicatif et ne doivent pas être cités ni considérés comme un texte législatif. La totalité ou une partie de la publication peuvent devenir désuètes à n'importe quel moment, sans préavis. Le fondement législatif se trouve dans la *Loi sur les marques de commerce*, le *Règlement sur les marques de commerce* (1996) et dans les décisions des tribunaux qui interprètent ces textes.

LE GUIDE DES MARQUES DE COMMERCE

Publié aussi en anglais sous le titre : *A Guide to Trade-marks*

Cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie, pourvu que son contenu soit utilisé à des fins non commerciales et qu'il y soit fait mention d'Industrie Canada.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Industrie Canada) 2000
ISBN 0-662-84234-0
N° de cat. RG 43-32/2000F
N° IC 11073F 01-00

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Notre identité sur le marché du travail 1
Objet du guide 1
Le Bureau canadien des marques de commerce 1
Visitez le site Web de l'OPIC 2

POINTS ESSENTIELS

Qu'est-ce qu'une marque de commerce? 3
Autres formes de propriété intellectuelle 3
Nom commercial et marque de commerce 3
Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée 4
Agents de marques de commerce 5
Qui peut enregistrer une marque de commerce? 5
Comment enregistrer une marque de commerce? 5
Combien coûte l'enregistrement? 5
Processus d'examen en cinq étapes 6
Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide? 6
Enregistrement à l'étranger 6

S'ASSURER QUE SA MARQUE DE COMMERCE PEUT ÊTRE ENREGISTRÉE

Noms et noms de famille 7
Marque clairement descriptive 7
Description fausse et trompeuse 7
Lieu d'origine 7
Désistement 8
Mots de langues étrangères 8
Marques créant la confusion 8
Marques interdites 9
Autres interdictions 9
Résumé : Quels genres de marques de commerce peut-on enregistrer? 9

PROCESSUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE

Recherche préliminaire 10
Le Bureau des marques de commerce 10
Noms commerciaux 10
Demande d'enregistrement 11
Requérant étranger 12
Date de production de la demande 12
Recherche 12
Examen 12
Désistement 12
Abandon 12
Recherche avant publication 13
Annonce 13
Opposition 13
Admission et enregistrement 13

AUTRES PROCÉDURES

Radiation d'un enregistrement de marque de commerce 14
Cession 14
Exigences relatives au marquage 15
Surveillance de la marque de commerce 15

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 16

TARIF DES DROITS 17

ANNEXE A - VINGT QUESTIONS COURANTES SUR LES MARQUES DE COMMERCE 18

ANNEXE B - PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 21

ANNEXE C - VOTRE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE 24

ANNEXE D - GLOSSAIRE 25

Nota : Dans cette publication, la forme masculine désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Notre identité sur le marché du travail

Dans le monde des affaires, le succès dépend largement du message qu'on véhicule et de l'image qu'on projette. Il en était ainsi il y a 50 ans et cela est encore plus vrai dans le marché mondial concurrentiel d'aujourd'hui. On offre peut-être un produit ou un service d'excellente qualité mais, si les gens n'arrivent pas à nous distinguer facilement dans la foule, on passera probablement inaperçu au bénéfice d'une entreprise dont la présence se fait sentir davantage.

Ce n'est pas par hasard que certains noms de marque, qui dominaient le marché nord-américain dans les années 1920, sont encore les chefs de file aujourd'hui. Le public gravite autour de noms et de symboles familiers qui sont devenus synonymes de qualité et de fiabilité. Voilà pourquoi les entreprises consacrent des millions de dollars à soigner leur image. En effet, en fait de recherche, de conception, de commercialisation et de protection, elles peuvent parfois déployer, pour défendre un nom, un logo ou un dessin, un arsenal tout aussi impressionnant que pour le produit lui-même.

L'une des meilleures façons de protéger l'identité de son entreprise consiste à enregistrer une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce est un titre légal de propriété intellectuelle tout comme un acte notarié est le titre d'un bien immobilier. Il vérifie le droit exclusif qu'on a établi par l'utilisation d'un mot, d'un symbole, d'un style ou d'une combinaison de ceux-ci (une définition plus détaillée est donnée sous la rubrique «Qu'est-ce qu'une marque de commerce?»). Qu'on fasse ses débuts dans le monde des affaires ou qu'on y soit depuis longtemps, il est utile de savoir ce qu'est une marque de commerce. Il s'agit de l'un des éléments de la stratégie qu'on doit déployer pour pouvoir suivre le rythme effréné du monde des affaires d'aujourd'hui.

Objet du guide

Nous examinerons dans le présent guide la nature des marques de commerce, les avantages qu'elles peuvent procurer et les étapes à suivre pour enregistrer une marque de commerce. Grâce à une connaissance de base du concept et du processus d'enregistrement des marques de commerce, le requérant peut prendre les mesures nécessaires pour protéger sa propriété intellectuelle et éviter de violer les droits de tiers. Ces connaissances peuvent l'aider à rester à l'écart de conflits juridiques longs et coûteux.

Il ne faut pas oublier que ce guide n'offre que des renseignements généraux et ne couvre pas tous les aspects complexes que peut soulever le processus d'enregistrement. Le guide ne peut pas remplacer les conseils d'un agent de marques de commerce d'expérience. Il ne fournit pas non plus de définitions ni d'explications faisant autorité, pour lesquelles le lecteur est prié de consulter la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement et les décisions des tribunaux et de la Commission d'opposition du Bureau des marques de commerce. Toutefois, même si l'on fait appel aux services d'un agent de marques de commerce, ce guide peut fournir de précieux renseignements.

Il faut consulter la loi, le Bureau des marques de commerce ou un agent de marques de commerce, pour obtenir de plus amples informations.

Le Bureau canadien des marques de commerce

L'organisme fédéral chargé d'enregistrer les marques de commerce au Canada est le Bureau des marques de commerce, dirigé par le Registraire des marques de commerce.

Le Bureau des marques de commerce fait partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui lui-même relève d'Industrie Canada. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada s'occupe aussi d'autres formes de propriété intellectuelle notamment, les brevets, le droit d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Voici les principales fonctions du Bureau des marques de commerce :

- recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de marques de commerce et accorder des enregistrements aux requérants admissibles;
- inscrire et indexer les marques de commerce;
- approuver et consigner les cessions de marques de commerce;
- tenir des registres d'enregistrement de marques de commerce et de marques en instance et maintenir une salle de consultation de ces dossiers à l'usage du public;
- fournir des renseignements généraux au public sur le processus d'enregistrement des marques de commerce;
- publier le *Journal des marques de commerce;*
- tenir une liste d'agents de marques de commerce.

Visitez le site Web de l'OPIC

Le site contient des données utiles sur les secteurs d'activité et les services de l'OPIC ainsi que sur les modifications aux lois. On y trouve les cinq guides sur la propriété intellectuelle ainsi que certains éléments interactifs qui expliquent sur un ton divertissant ce qu'est la propriété intellectuelle. Venez visiter notre site Web à http://opic.gc.ca.

De plus, découvrez davantage les nouveaux services électroniques pour les marques de commerce maintenant accessibles via Internet (voir à la page 11 pour plus de détails).

Qu'est-ce qu'une marque de commerce?

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Les marques de commerce en sont venues à représenter non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la réputation du producteur. À ce titre, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante. Une marque de commerce enregistrée peut être protégée de l'usage abusif et de l'imitation par procédure judiciaire.

Il existe trois catégories essentielles de marques de commerce :
1 *Les marques ordinaires* sont des mots ou des symboles qui distinguent les marchandises ou les services d'une entreprise déterminée. Supposons que le requérant a ouvert une entreprise de messageries qu'il appelle *Grand Galop*. Il pourrait enregistrer ces mots comme une marque de commerce pour le service qu'il offre (si toutes les exigences légales ont été satisfaites).
2 *Les marques de certification* identifient les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. Elles appartiennent à une seule personne qui accorde des licences à d'autres personnes pour identifier les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. À titre d'exemple, on peut citer d'une part, le dessin de Woolmark, propriété du *Woolmark Americas, Ltd.*, qui est apposé sur les vêtements et d'autres marchandises et, d'autre part, le logo de l'Association des ingénieurs professionnels.
3 *Le signe distinctif* identifie la forme unique d'un produit ou son mode d'emballage. Si le requérant fabrique des bonbons en forme de papillon, il voudra peut-être enregistrer cette forme comme marque de commerce en tant que «signe distinctif».

Autres formes de propriété intellectuelle

Les gens confondent parfois les marques de commerce avec le droit d'auteur, les dessins industriels, les brevets et les topographies de circuits intégrés. Ce sont tous des droits accordés pour la créativité intellectuelle et des formes de propriété intellectuelle. Cependant :
- les **brevets** visent les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante;
- les **droits d'auteur** protègent les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication;
- les **dessins industriels** concernent les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé;
- les **topographies de circuits intégrés** concernent la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

Nom commercial et marque de commerce

Un nom commercial est le nom sous lequel on poursuit les activités d'une entreprise. Il peut s'agir de son propre nom, du nom d'une société commerciale, d'une société en nom collectif, ou d'un nom adopté pour une partie de ladite entreprise, c'est-à-dire une division de la société. Un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* que s'il est utilisé en tant que marque de commerce, c'est-à-dire pour identifier des marchandises ou des services.

Par exemple, disons que le requérant possède une entreprise de crème glacée et que son entreprise s'appelle A.B.C. limitée.

Exemple 1 — Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom de A.B.C., parce qu'il utilise ce nom comme marque de commerce ou en association avec sa crème glacée. Il peut donc enregistrer A.B.C. comme une marque de commerce.

Exemple 2 — Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom dont il a fait la promotion, par exemple : Pôlenord. Même si le nom officiel de son entreprise est A.B.C. limitée, personne ne l'associe avec ses produits. Par conséquent, A.B.C. ne peut être considérée comme une marque de commerce à moins qu'il commence à l'utiliser comme telle.

Dans certains cas, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être déclaré invalide en raison du fait que l'on a déjà utilisé au Canada un nom commercial qui est semblable à la marque enregistrée. Idéalement, le requérant devrait effectuer une recherche des noms commerciaux existants avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce. Pour ce faire, il peut consulter diverses sources, notamment la base de données NUANS (système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce). Une recherche parmi les noms commerciaux apparaissant dans les annuaires téléphoniques des villes d'un bout à l'autre du Canada est aussi conseillée. Pour effectuer une recherche en profondeur, il vaut mieux retenir les services d'un agent de marques de commerce pour effectuer le travail.

Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée

Une marque de commerce enregistrée en est une qui est inscrite au Registre des marques de commerce. Le requérant n'est pas tenu d'enregistrer sa marque de commerce — l'utilisation d'une marque pendant une certaine période de temps peut établir le droit de propriété grâce au droit coutumier — mais il est fortement recommandé de le faire.

Le requérant doit toutefois demander l'enregistrement d'une marque de commerce en ce qui concerne les métaux précieux. Si les marchandises doivent passer par les douanes, il faut présenter un reçu de demande d'enregistrement.

L'enregistrement d'une marque de commerce donne le droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada pendant 15 ans; l'enregistrement est par la suite renouvelable tous les 15 ans. On doit faire une demande d'enregistrement à l'étranger si on veut que la marque de commerce soit protégée dans d'autres pays.

L'enregistrement est une preuve *prima facie* du droit de propriété. Advenant un litige, le propriétaire enregistré n'a pas à prouver son droit de propriété; c'est au contestataire qu'il appartient de faire la preuve. L'utilisation d'une marque de commerce non enregistrée peut entraîner des poursuites judiciaires longues et coûteuses afin de déterminer qui a le droit d'utiliser la marque en question.

Il faut également se rappeler qu'une marque de commerce enregistrée est un atout important pour l'expansion d'une entreprise, grâce à l'octroi de franchises. Il convient également de noter que si l'on n'utilise pas la marque pendant une période prolongée, l'enregistrement peut être annulé.

Examinons un autre scénario. Depuis les cinq dernières années, le requérant exploite, dans sa ville natale de Nouvelle-Écosse, un magasin de crème glacée qui connaît un grand succès sous le nom de «Pôlenord». Il n'a jamais entendu parler d'autres «Pôlenord» et il ne s'est jamais préoccupé de faire enregistrer sa marque de commerce. Dans l'intervalle, une entreprise de l'Ontario a enregistré la marque de commerce «Pôlenord» pour identifier sa chaîne de repas spaghetti et sauce tomate maison en pleine croissance. Pendant qu'elle effectue des recherches dans le cadre d'un plan d'expansion dans les Maritimes, l'entreprise de l'Ontario découvre le magasin du requérant et intente une poursuite contre lui. D'après les faits reconnus par la Cour, cette poursuite peut donner lieu à une ordonnance qui empêche le requérant d'utiliser le nom «Pôlenord». Cette situation ne pouvait tomber à un pire moment, étant donné qu'il envisageait justement d'agrandir son commerce. Cette situation

aurait pu être évitée si avaient été établis, hors de tout doute, les droits sur la marque de commerce par l'enregistrement de cette dernière.

Agents de marques de commerce

La préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche complexe, notamment si un tiers conteste le droit sur ladite marque. Le requérant peut produire lui-même une demande d'enregistrement, mais il est fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de commerce pour agir en son nom.

Pour pouvoir devenir agent de marques de commerce, un résident canadien doit avoir travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine des marques de commerce et doit avoir réussi l'examen d'aptitude.

Un résidant canadien qui est avocat ou notaire dans la province de Québec peut devenir agent de marques de commerce en réussissant l'examen d'aptitude ou en travaillant dans le domaine du droit des marques de commerce pendant au moins 24 mois.

Un agent de marques de commerce d'expérience compétent et bien informé peut éviter au requérant des problèmes occasionnés par des obstacles tels qu'une demande mal préparée ou des recherches insuffisantes. Si on envisage d'enregistrer des marques de commerce dans d'autres pays, il est vivement recommandé de recourir à un agent de marques de commerce.

Le Bureau des marques de commerce peut fournir la liste des agents, mais ne peut recommander un agent en particulier. L'annuaire téléphonique régional est une autre source où l'on peut trouver le nom d'agents.

Une fois que le requérant a nommé un agent, le Bureau des marques de commerce ne communiquera avec personne d'autre au sujet de la demande. Toutefois, le requérant peut changer d'agent à n'importe quel moment.

Qui peut enregistrer une marque de commerce?

Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement d'application.

Comment enregistrer une marque de commerce?

On enregistre une marque de commerce en déposant une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques de commerce à Hull (Québec). La demande est ensuite soumise à un processus d'examen rigoureux dans le but de s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences de la *Loi sur les marques de commerce*. Il faut se rappeler que, dans la plupart des cas, la marque de commerce doit être utilisée au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Même si la demande peut se fonder sur «l'emploi projeté», le requérant est tenu d'utiliser sa marque de commerce avant que l'enregistrement puisse se faire.

Dans les pages suivantes, nous énoncerons les étapes à suivre pour obtenir l'enregistrement.

Combien coûte l'enregistrement?

Les frais de base imposés par le gouvernement fédéral sont les suivants :

- des frais de 150 $ (non remboursables) sont exigibles au moment de la production de toute demande d'enregistrement d'une marque;
- des frais de 200 $ pour le certificat d'enregistrement sont par la suite exigibles si la demande est admise.

Ces frais ne tiennent pas compte des honoraires de l'agent, lorsqu'on a recours à ses services.

Processus d'examen en cinq étapes

Lorsque le Bureau des marques de commerce reçoit la demande du requérant, il procède comme suit :

1 Il effectue des recherches dans les archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant entrer en conflit avec celle soumise par le requérant et, advenant qu'il en découvre une, il en avise le requérant.
2 Il examine la demande afin de voir si elle est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement d' application, et informe le requérant des exigences qui ne sont pas satisfaites par la demande.
3 Il publie la demande dans le *Journal des marques de commerce*, qui paraît tous les mercredis.
4 Il laisse le temps nécessaire pour que le public fasse opposition (conteste) à la demande. N'importe qui, moyennant le paiement de frais de 250 $, peut déposer une déclaration d'opposition auprès du Registraire. Après examen de la preuve présentée par l'une ou l' autre partie, ou par les deux à la fois, le Registraire décide de rejeter la demande du requérant ou l'opposition du concurrent. Les parties sont notifiées de la décision prise et des raisons qui la motivent.

5 Si personne ne dépose une déclaration d'opposition à la demande, la marque est admise. Sur paiement de frais d'enregistrement de 200 $ et la production d'une déclaration d'emploi — dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avec emploi projeté — la marque est enregistrée.

Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide?

L'enregistrement est valide pour une période de 15 ans, et par la suite le propriétaire peut renouveler l'enregistrement tous les 15 ans moyennant le versement des frais de renouvellement de 300 $.

Toutefois, veuillez prendre note que votre enregistrement peut être l'objet d'une procédure concernant l'article 45 ou d'une procédure de radiation devant la Cour fédérale du Canada (voir Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce à la page 14).

Enregistrement à l'étranger

L'enregistrement de la marque de commerce auprès du Bureau canadien des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire qu' au Canada. S'il vend des marchandises ou des services dans d' autres pays, il doit envisager d'enregistrer sa marque dans chacun de ces pays.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement à l'étranger, on peut communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question.

La marque de commerce sera admissible à l'enregistrement dans la mesure où elle ne contrevient pas à la *Loi sur les marques de commerce* au Canada, qui énonce les exigences relatives à l'enregistrement. Les articles 9 à 12 de la loi traitent des genres de marques que l'on ne peut pas enregistrer. Il est bon de se familiariser avec ces restrictions; elles sont résumées ci-dessous. Ainsi, il sera plus facile au requérant de faire aboutir sa demande.

Noms et noms de famille

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est avant tout un nom au complet ou un nom de famille, ou celui d'une autre personne (par exemple, Jean Tremblay ou Janette Légaré, Wong, Cohen, etc.). Il y a cependant une exception à cette règle : c'est le cas lorsque le requérant peut prouver que ses marchandises ou services ont fini par être connus sous le nom de «Tremblay», «Wong» ou «Cohen», de sorte qu'aujourd'hui le mot a une connotation plus grande que le nom ou le nom de famille d'une personne dans l'esprit du public. Il existe de nombreux exemples de noms de personne qui sont devenus associés à un aliment, une boisson ou un autre produit et qui sont maintenant des marques de commerce enregistrées.

Il existe une autre exception : si le mot signifie autre chose qu'un simple nom ou nom de famille, c'est-à-dire qu'il désigne un autre mot reconnaissable. Supposons que le nom du requérant était en réalité «Noël». Il pourrait enregistrer le mot pour désigner son entreprise de crème glacée dans la mesure où il n'y aurait aucun autre motif pour rejeter la demande.

Marque clairement descriptive

Le requérant ne peut pas enregistrer un mot qui décrit clairement une caractéristique des marchandises ou des services offerts. Par exemple, le terme «sucré» pour de la crème glacée, «juteuse» pour des pommes, et l'expression «parfaitement propre» pour des services de nettoyage à sec, ne peuvent pas devenir des marques de commerce enregistrées. Toutes les bonnes pommes pourraient être décrites comme étant «juteuses» et toutes les crèmes glacées comme étant «sucrées». Ces caractéristiques sont inhérentes aux marchandises. Si l'on permettait au requérant d'enregistrer ces mots, aucun autre vendeur de pommes ou de crème glacée ne pourraient recourir à ces termes pour promouvoir leurs produits, ce qui serait injuste. Toutefois, si le requérant peut prouver que l'expression «crème glacée sucrée» est devenue tellement connue que les gens ne pensent qu'à son produit (et à aucun autre) lorsqu'ils entendent ce mot, il serait peut-être en mesure d'enregistrer la marque de commerce en question.

Description fausse et trompeuse

Une autre restriction provient du fait que la marque de commerce peut ne pas être une simple description mais une description clairement trompeuse ou, selon les termes de la loi, «une description fausse et trompeuse». Par exemple, un requérant ne pourrait pas enregistrer l'expression «sucrés au sucre de canne» pour des bonbons sucrés à l'aide d'un édulcorant artificiel, ou l'expression «messageries aériennes» pour un service de messageries utilisant le transport terrestre.

Lieu d'origine

Le requérant ne peut pas enregistrer un mot qui désigne clairement le lieu d'origine des marchandises ou des services, ou qui induit le public à penser que les marchandises proviennent d'un certain endroit, si en réalité elles n'en proviennent pas. Ainsi donc, les marques «Mode de Paris», «Morue de l'Atlantique», «Service de messagerie de Toronto», «Vins de la Colombie-Britannique» ou «Meubles du Danemark» ne pourraient pas être enregistrées pour ces marchandises et services particuliers. Permettre au requérant d'utiliser des noms de

lieu comme faisant partie de sa marque de commerce équivaudrait à lui accorder un monopole sur un terme géographique, ce qui serait injuste. On conçoit que le requérant pourrait bien enregistrer l'expression «Pôlenord» pour des bananes, car personne ne s'attend à ce que les bananes proviennent de cet endroit.

Désistement

Un désistement est une déclaration indiquant que le requérant ne revendique pas le droit à l'usage exclusif d'un ou de certains mots figurant dans la marque de commerce.

De cette façon, vous pouvez utiliser des mots clairement descriptifs dans votre marque de commerce qui ne sont pas enregistrables en soi (tel que décrit ci-dessus), étant entendu que vous n'avez aucun droit sur ces mots.

Par exemple, la marque de commerce Crème glacée Pôle Nord (employée comme marque de commerce relativement à l'exploitation d'un bar laitier) nécessiterait un désistement à l'égard des mots CRÈME GLACÉE, car ceux-ci sont clairement descriptifs de la nature des services et devraient pouvoir être utilisés par quiconque le désire dans ce domaine.

Une déclaration de désistement est faite dans la demande (habituellement au troisième paragraphe); dans le cas de l'exemple fourni ci-dessus, la déclaration se lirait comme suit : «Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, des mots CRÈME GLACÉE en dehors de la marque de commerce.»

Par conséquent, ces mots continuent de faire partie de la marque de commerce, mais le requérant ne réclame pas de droits exclusifs à leur égard.

Mots de langues étrangères

Les mots qui constituent le nom des marchandises ou des services dans une langue étrangère — par exemple : «gelato», en italien, pour crème glacée; «anorak», en inuktitut, pour parka; ou «Wurst», en allemand, pour saucisse — ne peuvent pas être enregistrés.

Marques créant la confusion

Il faut se méfier des mots, symboles, sons et idées qui évoquent la marque de commerce de quelqu'un d'autre. Si une marque de commerce ressemble à s'y méprendre à une autre marque de commerce enregistrée ou en instance, elle sera refusée. Cette interdiction aura tout son sens lorsque l'on sait que l'idée même de l'enregistrement d'une marque de commerce consiste à protéger l'identité de l'entreprise du requérant contre toute imitation ou contre toute confusion avec d'autres marques. Les examinateurs de marques de commerce tiennent compte de divers facteurs lorsqu'ils déterminent si des marques de commerce créent de la confusion. Par exemple, ils déterminent :

A si les marques de commerce se ressemblent ou si elles ont la même consonance et si elles évoquent des idées semblables;
B si elles sont utilisées pour commercialiser des marchandises ou des services semblables.

Revenons à l'exemple de la marque de commerce de la crème glacée «Pôlenord». Supposons qu'une autre compagnie fabriquait et vendait des produits d'eau congelée sous la marque de commerce enregistrée «Pôlesud». Les gens pourraient facilement conclure que les produits «Pôlenord» et «Pôlesud» sont fabriqués et vendus par la même compagnie. Ils pourraient s'attendre à ce que les marques de commerce soient la propriété de la même entité juridique. Par conséquent, la demande visant à enregistrer «Pôlenord» pourrait être refusée parce qu'elle cause de la confusion avec la marque enregistrée «Pôlesud», qui est la propriété d'une autre compagnie.

Voici d'autres exemples hypothétiques de marques de commerce qui créent de la confusion : «Nourriture pour chiens Roi» et «Nourriture pour chats Roi» (deux compagnies, deux genres de produits différents, mais la même marque de commerce et le même domaine général : nourriture pour animaux de compagnie); et eau minérale «Étincelle» et boisson gazeuse au gingembre

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

(ginger ale) «Étincelant». Toutefois, le mot «Étincelle», pour eau minérale, pourrait probablement coexister en tant que marque de commerce enregistrée avec l'expression «Nettoyeur Étincelant», comme marque de commerce enregistrée désignant des services de nettoyage à sec, puisque dans cet exemple les marchandises et les services sont tout à fait différents.

Marques interdites

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énumère diverses sortes de marques qui sont expressément interdites. On ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins d'obtenir le consentement de l'autorité en question. Parmi ces symboles officiels, il y a lieu de citer :

- les symboles officiels de gouvernements; par exemple, le drapeau du Canada;
- les armoiries de la Famille royale;
- les insignes et les écussons des Forces armées et les lettres G.R.C.;
- les emblèmes et les noms de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies;
- les armoiries, les drapeaux et les symboles d'autres pays;
- les symboles des provinces, des municipalités et des institutions publiques.

Ces interdictions visent à empêcher les gens de tirer profit du prestige et de l'autorité des institutions susmentionnées et d'induire le public en erreur.

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit aussi l'utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux. Par exemple, une marque de commerce ne peut comporter des grossièretés de langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes.

Une autre interdiction s'étend à l'utilisation de portraits ou de signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30 dernières années. Par exemple, il serait interdit d'utiliser la photo d'un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques à moins d'avoir obtenu leur consentement formel.

Autres interdictions

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle se compose de la dénomination d'une variété végétale ou si une marque présente une telle ressemblance avec la dénomination d'une variété végétale qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination en question, et si la demande vise une variété végétale ou une autre variété végétale de la même espèce.

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est, en tout ou en partie, une indication géographique protégée désignant des vins ou des spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique.

(ginger ale) «Étincelant». Toutefois, le mot «Étincelle», pour eau minérale, pourrait probablement coexister en tant que marque de commerce enregistrée avec l'expression «Nettoyeur Étincelant», comme marque de commerce enregistrée désignant des services de nettoyage à sec, puisque dans cet exemple les marchandises et les services sont tout à fait différents.

Marques interdites

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énumère diverses sortes de marques qui sont expressément interdites. On ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins d'obtenir le consentement de l'autorité en question. Parmi ces symboles officiels, il y a lieu de citer :

- les symboles officiels de gouvernements; par exemple, le drapeau du Canada;
- les armoiries de la Famille royale;
- les insignes et les écussons des Forces armées et les lettres G.R.C.;
- les emblèmes et les noms de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies;
- les armoiries, les drapeaux et les symboles d'autres pays;
- les symboles des provinces, des municipalités et des institutions publiques.

Ces interdictions visent à empêcher les gens de tirer profit du prestige et de l'autorité des institutions susmentionnées et d'induire le public en erreur.

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit aussi l'utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux. Par exemple, une marque de commerce ne peut comporter des grossièretés de langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes.

Une autre interdiction s'étend à l'utilisation de portraits ou de signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30 dernières années. Par exemple, il serait interdit d'utiliser la photo d'un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques à moins d'avoir obtenu leur consentement formel.

Autres interdictions

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle se compose de la dénomination d'une variété végétale ou si une marque présente une telle ressemblance avec la dénomination d'une variété végétale qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination en question, et si la demande vise une variété végétale ou une autre variété végétale de la même espèce.

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est, en tout ou en partie, une indication géographique protégée désignant des vins ou des spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique.

Résumé : Quels genres de marques de commerce peut-on enregistrer?

Les mots suivants ne peuvent pas être enregistrés :

- Crème glacée «Sucrée»
- Crème glacée «Devonshire» (à moins, dans les cas susmentionnés, qu'on puisse prouver que la marque est devenue distinctive du requérant)
- Crème glacée «Pôlenord» (si «Pôlesud» est une marque de commerce enregistrée désignant des produits glacés congelés)
- Crème glacée «Préférée de la G.R.C.»

Les mots suivants peuvent être enregistrés :

- Crème glacée «Pôlenord» (si ce nom ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée ou en instance — c'est-à-dire une marque de commerce ayant été employée à une date antérieure ou faisant l'objet d'une demande produite antérieurement)
- Crème glacée «Vénus» (un nom mythique, non réel)
- Crème glacée «Scrumptillus» (adjectif inventé, non réel)
- Crème glacée «Loyale» (mot non associé normalement à la crème glacée)
- Crème glacée «Jardins de l'Éden» (lieu mythique, non réel)

Remarque : Dans tous les cas susmentionnés, l'expression «crème glacée» ferait l'objet d'un désistement.

Recherche préliminaire

Le Bureau des marques de commerce

Le Bureau des marques de commerce tient un inventaire public de toutes les marques de commerce enregistrées et des demandes en instance dans ses locaux à Hull (Québec). Avant de présenter une demande en vue d'enregistrer une marque de commerce, le requérant ou son agent devrait effectuer une recherche approfondie dans les archives du Bureau afin de voir si la marque de commerce en question ne créerait pas de confusion avec une autre marque déjà consignée dans les archives. Cette étape n'est pas obligatoire, mais il s'agit là d'une bonne idée pour les deux raisons suivantes :
1 Il s'agit d'une forme de présélection. Elle permettra au requérant de déterminer si sa demande a des chances d'aboutir, ou encore s'il s'agit d'une perte de temps et d'argent d'essayer de l'enregistrer sous sa forme actuelle. Par exemple, la recherche peut permettre au requérant de découvrir une marque de commerce enregistrée sous le nom de «Pôlesud» pour des produits glacés. Par conséquent, il aura de la difficulté à faire enregistrer «Pôlenord» pour sa crème glacée. À ce stade, le requérant envisagera peut-être de modifier sa marque de commerce afin d'ajouter des mots ou d'adopter une oeuvre artistique d'une plus grande originalité.
2 La recherche peut permettre au requérant d'éviter de contrefaire d'autres marques de commerce et de s'exposer ainsi à des poursuites judiciaires.

La salle de recherche de Hull est ouverte au public, gratuitement, de 8 h à 16 h 45, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, à l'adresse suivante :

Place du Portage I
50, rue Victoria
2e étage
Hull (Québec)
K1A 0C9

Le requérant peut se rendre en personne au Bureau des marques de commerce. Il peut aussi retenir les services d'une des compagnies ayant accès à la base électronique de données ou d'un chercheur pigiste en marques de commerce ou ceux d'un agent de marques de commerce pour effectuer la recherche à sa place. Le requérant peut trouver dans l'annuaire téléphonique de sa région le nom des chercheurs pigistes et des agents de marques de commerce sous «Recherches juridiques, de titres et d'archives» et «Marques de commerce».

L'inventaire du Bureau des marques de commerce contient les marques de commerce enregistrées et les demandes en instance. Les index couvrent des mots servant de marque, des slogans, des chiffres, des dessins et des combinaisons de ceux-ci.

Dès que la demande du requérant est reçue, elle fait aussitôt partie des archives publiques et peut faire l'objet d'inspection de la part des autres requérants.

Pour effectuer une bonne recherche, le requérant doit vérifier les diverses versions possibles de la marque. Dans le cas d'un mot servant de marque, il doit rechercher toutes les épellations imaginables. Par exemple, si la marque de commerce du requérant est «Pôlenord», il doit chercher «Pôle», «Nord» et «North».

Aux archives du Bureau, sont également consignés des échantillons d'écussons, d'insignes et de symboles officiels qui tombent dans la catégorie des «marques interdites», en vertu du paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces échantillons peuvent aider le requérant à vérifier si sa marque de commerce ne tombe pas dans une des catégories interdites.

Le requérant devrait prévoir une demi-journée pour effectuer ses recherches. Un préposé à l'information à la salle de consultation se fera un plaisir d'expliquer au requérant comment fonctionnent les index et lui fournira des renseignements généraux sur la *Loi sur les marques de commerce* et son règlement d'application. Le requérant doit se rappeler que le Bureau des marques de commerce ne peut pas effectuer la recherche à sa place, ni lui dire si sa marque est enregistrable : cela n'est révélé qu'au cours du processus d'examen effectué après la production d'une demande d'enregistrement.

Noms commerciaux

Avant de poursuivre ses démarches, le requérant doit penser également à effectuer une recherche parmi les noms commerciaux. Ceux-ci sont aussi souvent utilisés comme des marques de commerce, même s'ils ne sont pas enregistrés en tant que telles. «Pôlesud Inc.» peut n'avoir jamais déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce, mais si le nom «Pôlesud» est connu pour ses produits d'eau congelée, la compagnie pourrait soutenir

qu'elle est le propriétaire du mot en tant que nom commercial et marque de commerce. «Pôlesud Inc.» ne pourrait pas empêcher le requérant de déposer une demande d'enregistrement de la marque «Pôlenord». Le Bureau n'aurait pas non plus dans ses archives de marques de commerce l'appellation «Pôlesud», étant donné qu'il ne consigne pas les noms commerciaux. Toutefois, «Pôlesud Inc.» pourrait facilement découvrir la demande du requérant, soit en effectuant une recherche dans les archives du Bureau soit au moment de la publication de la demande du requérant dans le *Journal des marques de commerce*. Elle peut donc contester la demande du requérant au cours de l'étape appelée «Opposition».

Étant donné que les noms commerciaux peuvent être consignés séparément dans chaque province en vertu des législations provinciales, il n'y a pas d'archives centrales regroupant tous les noms commerciaux. Cependant, par l'entremise de NUANS, on a accès à une banque de données comprenant les noms commerciaux enregistrés. Par conséquent, il s'agit d'une recherche très complexe et il est conseillé au requérant de retenir les services d'un agent de marques de commerce pour effectuer ce travail.

Demande d'enregistrement

Le document principal du d'enregistrement est la formule de demande d'enregistrement. Le requérant doit déposer une demande distincte pour chaque marque de commerce qu'il désire enregistrer, bien qu'une seule demande puisse couvrir à la fois les marchandises et les services ou un certain nombre de marchandises ou de services.

Le requérant établit la formule lui-même en s'inspirant des modèles fournis dans le présent guide. Il y a au total neuf formules différentes suggérées, couvrant chaque genre de demande (par exemple : marques ordinaires, marques de certification, demandes de modification d'un enregistrement, etc.). Nous fournissons à l'Annexe B les formules les plus communément utilisées, 1 et 4, annotées d'indications sur la façon de les remplir.

Vous trouverez des copies électroniques de ces formules en format PDF (fichiers de données portables), dans notre site Web.

De plus, vous pouvez remplir votre demande de marques de commerce en ligne et la soumettre électroniquement à partir du site Web. Pour vous aider à utiliser l'application, vous avez accès en ligne à des instructions étape par étape décrites dans le guide de l'utilisateur.

- La **formule 1** s'applique aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire employée au Canada. Cela signifie que le requérant utilise déjà sa marque depuis un certain temps et que sa demande se fonde sur ce fait.
- La **formule 4** s'applique aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire dont l'emploi est projeté au Canada. Cela signifie que le requérant doit déclarer son intention d'employer la marque, tel que décrit dans sa demande. (Le requérant doit démontrer qu'il fait «usage» de la marque avant que l'enregistrement de celle-ci puisse se faire.) Le requérant devrait attendre l'expiration de la période d'opposition avant de commencer à employer sa marque.

Lorsqu'il y a lieu, le requérant peut combiner les deux formules. Par exemple, s'il offre un service de restauration sous les mots «Pôlenord» depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui il a l'intention de vendre également de la crème glacée «Pôlenord», sa demande doit se fonder sur «l'emploi en liaison avec des services» et «l'emploi projeté en liaison avec des marchandises».

Quelle que soit la formule utilisée, il doit préciser la marque de commerce qu'il cherche à faire enregistrer. Si sa marque de commerce est autre chose qu'un mot ou un groupe de mots en majuscules ou en minuscules, il doit alors présenter un dessin au moment de la production de sa demande. Le dessin officiel doit être présenté comme suit :
- en noir et blanc;
- et incluant une description de la couleur ou des couleurs si le requérant réclame la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce.

Pour les marques dessins détaillées, un dessin le plus grand possible, mais ne dépassant pas 22cm sur 35 cm (8,5 pouces sur 14 pouces), permettra une reproduction plus claire de la marque.

S'il le désire, le requérant peut utiliser le tableau spécial figurant au *Règlement sur les marques de commerce* (1996) pour indiquer les couleurs choisies. Il convient toutefois de signaler que l'utilisation de couleurs donne moins de latitude au requérant, car il sera toujours obligé d'utiliser la marque de commerce dans les couleurs revendiquées.

Par contre, s'il présente son dessin en noir et blanc, il sera libre d'utiliser n'importe quelle couleur dans sa marque de commerce. De façon analogue, la présentation d'un mot servant de marque dans n'importe quel style de lettrage autre que des majuscules ou minuscules impose certaines restrictions au requérant. S'il désire avoir une marge de manoeuvre maximale, le requérant devrait présenter le mot servant de marque de commerce en majuscules ou en minuscules et le dessin en noir et blanc.

En résumé, une demande complète comprend :
1 la formule pertinente dûment remplie par le requérant ou son agent;
2 les frais de demande d'enregistrement; et
3 un dessin officiel, s'il y a lieu.

Requérant étranger

Si vous faites une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada, mais que vous résidez ailleurs qu'au Canada, vous devez nommer un représentant pour signification à qui pourra être envoyée la correspondance du Bureau des marques de commerce.

Date de production de la demande

Lorsque la demande arrive au Bureau des marques de commerce, le préposé la vérifie pour s'assurer qu'elle est complète. S'il manque quelque chose, il communiquera avec le requérant pour lui demander des documents ou des renseignements. Une fois cette étape franchie, le Bureau accusera réception de la demande dûment remplie et attribuera une date de production à la demande, c'est-à-dire la date à laquelle la demande est officiellement produite. (Ne pas confondre cette date avec la date de l'enregistrement.) Cette date de production est particulièrement importante dans le cas des demandes d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, puisque la *Loi sur les marques de commerce* considère cette date comme étant la date déterminante de l'ayant droit à la marque de commerce.

Après la production officielle, le requérant peut apporter des modifications mineures à sa demande. Cependant, s'il veut apporter des modifications importantes, il devra remplir une autre demande et acquitter de nouveau les frais de production d'une demande. Pour éviter ces ennuis, le requérant ou son agent doit donc remplir minutieusement la demande d'enregistrement.

Recherche

Le personnel du Bureau des marques de commerce effectue une recherche approfondie dans les archives afin de vérifier si la marque de commerce ne crée pas de confusion avec une autre marque. Le personnel effectue également des recherches afin de déterminer si la marque du requérant remplit tous les critères prescrits par la *Loi sur les marques de commerce*, en d'autres termes, si elle ne tombe pas dans l'une des catégories énoncées sous la rubrique intitulée «S'assurer que sa marque de commerce peut être enregistrée». Les résultats de telles recherches sont étudiés par l'examinateur de marques de commerce affecté au cas du requérant.

Examen

L'examinateur étudie les données et décide si la demande du requérant est acceptable. S'il a des doutes à ce sujet, l'examinateur fera part de ses objections au requérant. Celui-ci a alors l'occasion de répondre. Si ses réponses ne satisfont toujours pas l'examinateur, le requérant recevra une lettre qui l'informera du rejet de sa demande et qui lui expliquera les raisons de cette décision. En cas de rejet, le requérant pourra interjeter un appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Désistement

L'examinateur peut demander au requérant de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, d'une partie de la marque si l'énoncé de désistement approprié n'est pas déjà inclus avec la demande.

Abandon

Si le requérant ne poursuit pas sa demande, c'est-à-dire s'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour faire aboutir le processus entamé, sa demande peut être considérée comme ayant été abandonnée. Avant que pareille chose ne se produise, le Bureau en informera le requérant et lui donnera la chance de remédier à la situation dans un délai déterminé. Si le requérant ne répond pas de façon appropriée, sa demande sera considérée comme ayant été abandonnée et il devra produire une nouvelle demande et verser les frais imposables pour relancer le processus d'enregistrement de sa marque de commerce.

Recherche avant publication

Supposons que l'on ait approuvé la publication dans le *Journal des marques de commerce* de la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Pôle-nord» faite par le requérant. L'examinateur n'a pas, dans ce cas, trouvé aucun motif pour la rejeter. Mais cela signifie-t-il que le processus d'enregistrement est terminé? Pas du tout. Il reste encore quelques obstacles à surmonter. Le Bureau effectue une autre recherche, appelée la «vérification avant publication», pour s'assurer que, dans les mois qui se sont écoulés entre-temps, personne n'a enregistré ni n'a demandé d'enregistrer une marque de commerce qui entre en conflit avec celle du requérant. Le Bureau communiquera de nouveau avec le requérant au besoin pour lui demander ses commentaires sur toute marque de commerce de ce genre.

Annonce

Supposons que la vérification avant publication n'a permis de découvrir aucune nouvelle objection en ce qui concerne la marque de commerce «Pôle-nord». La demande est alors prête à être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. Ce journal, qui paraît tous les mercredis, contient des détails sur chaque demande dont la publication a été approuvée. Lorsqu'une demande est publiée, le public a alors l'occasion de faire connaître les objections qu'il a contre les demandes en instance avant leur enregistrement. Il s'agit d'un autre moyen d'éliminer les marques de commerce qui entrent en conflit avec celles d'autres propriétaires. L'inscription au *Journal* de la marque de commerce «Pôlenord» est un résumé des renseignements que l'on a sur ladite marque de commerce. Elle comprend le nom et l'adresse du requérant, le numéro de dossier, la date de production, la marque de commerce (mots servant de marque, symboles, etc.); elle indique également s'il s'agit d'une marque de commerce qui est employée actuellement ou que l'on projette d'employer; elle indique les biens et les services que couvre ladite marque, ainsi que toute autre revendication (couleurs, désistement, etc.).

Opposition

Toute personne ayant des motifs valables peut s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Une déclaration d'opposition doit être produite dans les deux mois qui suivent la date de la publication, soit par la production d'une déclaration d'opposition, accompagnée des frais de 250 $, soit par une demande de prolongation du délai d'opposition, accompagnée des frais de 50 $. Le Bureau des marques de commerce rejettera toute opposition qu'il juge superficielle.

Si la demande du requérant fait l'objet d'une opposition et que ce dernier n'a pas déjà un agent, il lui est vivement conseillé de retenir les services d'un tel agent à ce stade. On recommande la même chose à celui qui désire s'opposer à la demande d'enregistrement d'une autre personne. Une opposition est une procédure complexe, à l'instar d'une procédure judiciaire, au cours de laquelle les deux parties peuvent produire des preuves et des contre-preuves, contre-interroger l'autre partie et présenter des arguments au cours d'une audience. L'ensemble de la procédure peut durer de deux à quatre ans, et parfois plus longtemps. Une fois la décision définitive rendue, on peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada. Étant donné que la procédure d'opposition peut absorber tant de temps et d'argent, il est recommandé au requérant de choisir son agent avec le plus grand soin. Il faut chercher quelqu'un qui possède des compétences reconnues dans le domaine.

Admission et enregistrement

S'il n'y a pas d'opposition, ou si la décision prise à la suite d'une déclaration d'opposition est favorable au requérant, sa demande sera admise. Le Bureau des marques de commerce n'étudiera aucune autre contestation. Le requérant recevra un avis d'admission et on lui demandera de verser les frais d'enregistrement de 200 $. Si sa demande était fondée sur «l'emploi projeté», on lui demandera de fournir une déclaration dans laquelle il précisera qu'il a déjà commencé à employer la marque de commerce. Après que le requérant aura rempli ces exigences, le Bureau émettra en son nom un certificat d'enregistrement et inscrira l'enregistrement dans les archives.

Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce

L'enregistrement d'une marque de commerce confère au propriétaire inscrit un droit précieux, à savoir le droit exclusif, valable pour l'ensemble du Canada, à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et/ou les services enregistrés. Toutefois, afin de conserver un tel droit, le propriétaire inscrit doit s'acquitter de certaines responsabilités.

L'une de ces responsabilités consiste à acquitter un droit de renouvellement à tous les 15 ans. Si le droit n'est pas versé, il y aura radiation de l'enregistrement de la marque de commerce.

Le propriétaire inscrit doit également employer la marque de commerce au Canada, à défaut de quoi l'enregistrement risque d'être radié par le registraire ou par la Cour fédérale. Une procédure de radiation sommaire peut être entamée par le registraire, soit de sa propre initiative en tout temps pendant la durée de l'enregistrement, soit à la demande d'un tiers sur réception du droit prescrit, après trois années à compter de la date de l'enregistrement (voir l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*). La procédure est entamée lorsque le registraire émet un avis au propriétaire inscrit dans lequel il lui demande de fournir une preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce au Canada ou l'existence de circonstances spéciales justifiant son défaut d'emploi. Le propriétaire inscrit doit produire la preuve requise, sinon l'enregistrement de sa marque de commerce sera radié.

IMPORTANT - L'avis sera envoyé au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification aux adresses figurant sur la page de l'enregistrement. Veuillez noter que si le registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse, ce dernier ne pourra être tenu responsable si le propriétaire inscrit ou son représentant pour signification ou son agent ne reçoit pas l'avis envoyé par la poste.

Une fois que le registraire a reçu la preuve demandée, le propriétaire inscrit et la partie requérante peuvent soumettre des plaidoyers écrits et faire des représentations lors d'une audience. Il s'agit d'une procédure qui peut durer jusqu'à un an et demi ou deux ans. Une décision finale concernant la radiation, la modification ou le maintien de l'enregistrement peut être portée en appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Compte tenu de la nature complexe des procédures concernant l'article 45, il est conseillé aux parties de faire appel aux services d'un agent de marques de commerce enregistré.

Pour de plus amples détails, veuillez consulter l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* ou téléphoner au (819) 997-7300.

Cession

Une marque de commerce est une forme de propriété. Le propriétaire peut vendre, léguer ou encore transférer ses droits à un tiers par le truchement d'une transaction appelée «cession». Il doit officiellement notifier le Bureau des marques de commerce d'un tel changement de propriété de sorte que le Bureau puisse modifier ses archives en conséquence. Cette notification se fait dans le but d'éviter des litiges en ce qui a trait à la propriété.

Il n'y a pas de forme prescrite pour notifier le Bureau des marques de commerce d'une cession, mais le propriétaire doit envoyer une preuve du changement en question ainsi que les droits prescrits.

D'autres transactions peuvent agir sur les droits de propriété reliés à une marque de commerce telles qu'un changement de nom, une fusion, etc.

Exigences relatives au marquage

La *Loi sur les marques de commerce* du Canada ne comporte aucune exigence à propos du marquage. Toutefois, les propriétaires de marques de commerce indiquent souvent leur enregistrement au moyen de certains symboles, à savoir, un R inscrit dans un cercle (registered), TM (trade-mark), SM (service mark), MD (marque déposée) ou MC (marque de commerce).

Bien que la loi n'exige pas l'utilisation de ces symboles, il est recommandé de s'en servir. Les symboles TM, SM ou MC peuvent être utilisés sans pour autant que la marque de commerce soit enregistrée. Par contre, le R inscrit dans un cercle ou MD ne doivent être utilisés que si la marque est enregistrée.

La *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux* précise que le requérant doit déposer une demande pour la marque de commerce utilisée sur les marchandises, s'il désire apposer une marque de qualité (par exemple, de l'or de dix carats) sur son produit. La marque de qualité elle-même n'est pas obligatoire.

Surveillance de la marque de commerce

L'une des fonctions du Bureau des marques de commerce consiste à prévenir qu'une autre personne enregistre une marque qui soit identique ou très semblable à une autre marque. Toutefois, le Bureau ne surveille pas les cas de violation. Il incombe entièrement au propriétaire de surveiller le marché et, s'il découvre que quelqu'un d'autre utilise sa marque de commerce enregistrée ou encore une marque ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la sienne, de prendre les mesures juridiques qui s'imposent. Quelqu'un qui viole les droits attachés à une marque de commerce devra répondre de son infraction devant le propriétaire, par voie d'injonction, c'est-à-dire une ordonnance lui enjoignant de mettre fin à l'infraction ou de payer des dommages.

Ce n'est pas dans le seul but d'empêcher les compétiteurs d'imiter sa marque que le propriétaire doit la surveiller sur le marché. Si l'entreprise du propriétaire connaît un succès foudroyant, sa marque risque de devenir un terme générique. Croyez-le ou non, une réputation excessive peut être une nuisance.

Si les consommateurs commencent à dire «Pôlenord» pour toute crème glacée, la marque de commerce du propriétaire peut ne plus pouvoir être distinguée des autres. En fait, tel a été le sort des marques de commerce comme «Zipper», «Escalator», «Cellophane» et «Dry Ice». Qui se rappelle que les termes corrects pour désigner «Zipper» et «Escalator» sont respectivement «fermeture éclair» (slide fastener) et «escalier roulant» (moving staircase)? Voilà pourquoi certaines compagnies font preuve d'une vigilance extrême quand il s'agit de surveiller leurs marques et d'empêcher l'utilisation impropre de leurs marques de commerce dans tout genre de communication.

Les préposés à l'information peuvent répondre aux questions que l'on peut avoir sur les marques de commerce. Prière d' adresser toute correspondance au :

Bureau des marques
de commerce
Office de la propriété
intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9

On peut aussi téléphoner au (819) 997-1936 entre 8 h et 16 h 45, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Pour obtenir une réponse plus rapide du Bureau, prière de mentionner le numéro de dossier (lorsqu'on en a reçu un) dans toutes les communications écrites et téléphoniques. Il serait également utile de fournir les références suivantes : le numéro d'enregistrement de la marque de commerce et, dans le cas d'une opposition, la date à laquelle la demande de marque de commerce pertinente a été publiée dans le *Journal des marques de commerce*, ainsi que le numéro du dossier de la demande.

Pour obtenir des exemplaires de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Règlement sur les marques de commerce*, du *Journal des marques de commerce*, du *Manuel d'examen des marques de commerce*, et du *Manuel d'examen des marques de commerce des marchandises et services*, vous pouvez consulter (sans frais) notre site Web. Vous pouvez obtenir une copie papier de ces publications (avec frais) en communiquant avec :

Les Éditions du
gouvernement du Canada
Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

Téléphone : (819) 956-4802
Télécopieur : (819) 994-1498

Le correspondance destinée au Bureau du registraire des marques de commerce et livrée :
1 Durant les heures d'ouverture, au siège social de l'OPIC à Hull, se verra attribuer la date de réception cette journée même.
2 Durant les heures d'ouverture au siège social d'Industrie Canada ou à l'un de ses bureaux régionaux, se verra attribuer la date de réception au bureau régional en question*.
3 À toute heure, par télécopieur (toute correspondance) ou par Internet (nouvelles demandes seulement), sera réputée avoir été reçue le jour où elle est transmise avant minuit, heure locale, au Bureau du registraire des marques de commerce à Hull*.
4 Par le service du courrier recommandé de la Société canadienne des postes (SCP), se verra attribuer la date timbrée sur l'enveloppe par la SCP*.

* Seulement si, à cette date, le siège social de l'OPIC à Hull est ouvert, sinon, elle sera réputée avoir été reçue le prochain jour ouvrable.

Le tableau suivant présente tous les droits possibles relatifs aux demandes, aux enregistrements et aux services. Prière de libeller les chèques au nom du receveur général du Canada.

PARTIE I
Pour la production :

1 D'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ...150 $
2 D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 38(1) de la loi.....250 $
3 D'une demande de modification de l'enregistrement d'une marque de commerce en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée.....300 $
4 D'une demande de modification de l'enregistrement d'une ou de plusieurs marques de commerce en vue de changer l'adresse du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada.....25 $
5 De toute autre demande de modification du registre ou d'une demande de correction d'une erreur d'écriture qui n'a pas été faite par le registraire :
pour chaque marque de commerce visée par la demande .....25 $
6 D'une demande de reconnaissance du transfert d'une ou de plusieurs marques de commerce
pour chaque marque de commerce.....50 $
7 D'une demande de renouvellement de l'enregistrement d'une ou de plusieurs marques de commerce :
pour chaque marque de commerce.....300 $
8 D'une demande d'envoi d'un avis visé aux articles 44 ou 45 de la loi :
pour chaque avis .....150 $
9 D'une demande de prorogation du délai fixé pour l'accomplissement d'un acte, visé aux paragraphes 47(1) ou 47(2) de la loi :
pour chaque acte .....50 $
10 De chaque copie certifiée d'un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la loi.....50 $
11 De la preuve visée à l'alinéa 34(1)c) de la loi.....50 $
12 D'une demande visée aux alinéas 9(1)*n*) ou *n*.1) de la loi concernant un ou plusieurs insignes, écussons, emblèmes, marques ou armoiries :
pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou armoiries .....300 $
13 D'une demande de communications d'un ou de plusieurs dossiers à la Cour fédérale du Canada :
pour chaque dossier .....80 $
14 D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la loi.....1 000 $

PARTIE II
Pour l'enregistrement :

15 D'une marque de commerce, y compris la délivrance, sans frais supplémentaires, du certificat d'enregistrement correspondant.....200 $

PARTIE III
Pour la délivrance :

16 D'un certificat d'authenticité .....35 $
pour chaque copie certifiée.....1 $
17 De tout autre certificat .....35 $
pour chaque copie certifiée.....1 $
18 De copies ou d'extraits du registre, ou de copies de certificats ou d'autres documents
pour chaque dossier ou inscription, le plus élevé des montants.....2 $
ou 0,50 $
la feuille

PARTIE IV
Agents de marques de commerce :

19 Demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce.....300 $
20 Droit d'examen visé à l'alinéa 20(2)*b*).....100 $
21 Droit annuel d'enregistrement visé aux alinéas 22(1)*a*) et (2)*b*).....300 $
22 Droit de rétablissement visé à l'alinéa 23(1)*b*) .....100 $

Q1 *Qu'est-ce qu'une marque de commerce?*

R Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d' autres produits ou services offerts sur le marché.

Q2 *Y a-t-il différentes sortes de marques de commerce?*

R Oui. Il existe trois sortes principales de marques de commerce. Les **marques ordinaires** sont des mots et/ou des symboles qui distinguent les biens ou les services d'une entreprise déterminée. Les **marques de certification** identifient les biens ou les services qui répondent à une norme établie par un organisme d' administration. Les **signes distinctifs** identifient la forme unique d'un produit ou son emballage.

Q3 *Quelle différence y a-t-il entre les marques de commerce et les autres formes de propriété intellectuelle?*

R Les marques de commerce ne sont que l'une des formes de propriété intellectuelle qui peuvent être protégées par la législation fédérale. Les autres formes sont : les **brevets**, pour les nouvelles technologies; les **droits d' auteur**, pour les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales ou les logiciels informatiques; les **dessins industriels**, pour la forme, le modèle ou la décoration appliqués à un objet produit sur une base industrielle; et les **topographies de circuits intégrés**, pour la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

Q4 *Quelle est la différence entre une marque de commerce enregistrée et une marque de commerce non enregistrée?*

R Une marque de commerce enregistrée a été approuvée et inscrite au Registre des marques de commerce tenu par le Bureau canadien des marques de commerce. L'enregistrement est le titre de propriété. Une marque de commerce non enregistrée peut aussi être reconnue par le droit coutumier comme étant la possession de son propriétaire, selon les circonstances.

Q5 *Pourquoi enregistrer une marque de commerce?*

R L'enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) de propriété exclusive dans l'ensemble du Canada et aide son propriétaire à écarter les contrefacteurs éventuels. Il permet au propriétaire de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisqu' alors il incombe au contrefacteur de prouver ses droits dans tout litige. Le processus d'enregistrement, grâce aux vérifications approfondies qu'il comporte en vue de dépister les marques de commerce en situation conflictuelle, permet au requérant de revendiquer une marque unique et d'éviter de violer les droits de tiers. Une marque de commerce enregistrée est une condition préalable à la franchisation d'une entreprise.

Q6 *L'enregistrement est-il obligatoire?*

R Non, mais c'est recommandé.

Q7 *Pourquoi retenir les services d'un agent de marques de commerce?*

R L'enregistrement d'une marque de commerce peut se révéler un procédé complexe; l' agent d'expérience peut permettre au requérant d'économiser du temps et de l' argent en lui évitant les pièges que constituent par exemple une demande mal remplie et de mauvaises recherches.

Q8 *Qui peut enregistrer une marque de commerce?*

R Des particuliers, des sociétés, des syndicats ou des associations légales, pourvu qu'ils répondent aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce.*

Q9 *Pendant combien de temps un enregistrement reste-t-il en vigueur?*

R Un enregistrement est valide pour une durée de 15 ans et est par la suite renouvelable tous les 15 ans moyennant le paiement des droits imposés.

Q10 *Comment enregistrer une marque de commerce?*

R Le requérant doit produire une demande auprès du Bureau des marques de commerce à Hull (Québec). La demande subit un examen rigoureux pour s' assurer qu'elle répond aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce.*

Q11 *L'enregistrement au Canada protège-t-il les droits du propriétaire dans les autres pays?*

R Non. Si les produits sont vendus dans d'autres pays, le propriétaire doit envisager de présenter une demande d'enregistrement dans les pays concernés. Pour ce, il est prié de communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question afin de connaître les procédures qui s'appliquent.

Q12 *Quelle est la différence entre une marque de commerce et un nom commercial?*

R Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise poursuit ses activités. Il peut être enregistré en tant que marque de commerce, mais à la condition qu'il soit utilisé en tant que telle, c'est-à-dire employé pour identifier des marchandises ou des services.

Q13 *Le requérant peut-il faire enregistrer son propre nom comme marque de commerce?*

R Normalement, on ne peut pas enregistrer un nom propre, ni le sien ni celui d'une autre personne, en tant que marque de commerce. Une exception peut être faite à la règle si le requérant peut prouver que le nom a fini par identifier dans l'esprit du public certaines marchandises ou certains services.

Q14 *Quelles autres sortes de marques ne peuvent pas être enregistrées?*

R En général, les marques qui ne peuvent pas être enregistrées sont les mots qui ne sont qu'une description claire (par exemple, crème glacée «délicieuse», les termes qui induisent en erreur, les mots qui désignent un lieu d'origine (par exemple, morue «de l'Atlantique»), les termes ou symboles qui ressemblent beaucoup à une marque de commerce existante, et les termes et symboles qui sont expressément interdits en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Parmi ces derniers, on peut citer les symboles (armoiries, insignes, écussons, etc.) d'organismes nationaux et internationaux et les termes qui sont considérés comme immoraux ou choquants.
D'autres genres de marques qui ne peuvent pas être enregistrées sont les dénominations de variétés végétales et les indications géographiques protégées pour les vins et les spiritueux.

Q15 *Quelles sont les étapes de l'enregistrement d'une marque de commerce?*

R L'enregistrement d'une marque de commerce comprend habituellement :
1) une recherche préliminaire (effectuée par le requérant ou son agent) des marques de commerce existantes;
2) une demande d'enregistrement;
3) un examen de la demande effectué par le Bureau des marques de commerce;
4) la publication de la demande dans le *Journal des marques de commerce*;
5) le délai accordé au public pour produire une déclaration d'opposition à la demande (contestation);
6) l'admission et l'enregistrement (s'il n'y a pas d'opposition).

Q16 *Pourquoi la recherche préliminaire est-elle importante?*

R Elle aide le requérant à déterminer si sa demande a des chances d'aboutir. Elle lui permet d'éviter de violer les droits attachés à des marques de commerce appartenant à des tiers.

Q17 *Le Bureau des marques de commerce peut-il dire au requérant au cours de ses recherches préliminaires si sa marque de commerce peut être enregistrée?*

R Non. Le Bureau ne peut pas émettre de jugement à ce stade. Cela ne peut se faire qu'au cours du processus d'examen. Les fonctionnaires peuvent vous donner des renseignements généraux sur les règles et règlements.

Q18 *Que faut-il inclure dans une demande d'enregistrement?*

R 1) la formule d'enregistrement pertinente dûment remplie;
2) les droits de production de la demande;
3) un dessin de la marque, si la demande vise l'enregistrement d'un mot ou de mots décrits en une forme spéciale ou un dessin.

Q19 *Le propriétaire peut-il permettre à des tiers d'utiliser sa marque de commerce enregistrée?*

R Oui. Il peut vendre, léguer ou transférer de quelqu'autre façon ses droits sur une marque de commerce par un procédé appelé cession. Il peut également autoriser des tiers à jouir des droits rattachés à sa marque de commerce.

Q20 *Le Bureau des marques de commerce veillera-t-il à ce qu'il n'y ait pas de violation d'une marque de commerce?*

R Le Bureau des marques de commerce ne joue pas le rôle d'un organisme de surveillance. Il incombe au propriétaire de la marque de surveiller le marché afin de découvrir les cas de violation et de prendre, au besoin, les mesures légales qui s'imposent.

ANNEXE B - PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU NE FOURNIT PAS DE FORMULES. LE REQUÉRANT DOIT SUIVRE LA PRÉSENTATION EXIGÉE ET PRODUIRE SA PROPRE FORMULE.

LES FORMULES SUIVANTES PEUVENT ETRE UTILISÉES, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LA SOUMISSION DE RENSEIGNEMENTS AU REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE. L'UTILISATION DE CES FORMULES N'EST PAS OBLIGATOIRE. LE REGISTRAIRE ACCEPTERA D'AUTRES PRÉSENTATIONS, À CONDITION QUE SOIENT FOURNIS TOUS LES RENSEIGNEMENTS REQUIS DANS UN CAS DONNÉ, CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE OU AU RÈGLEMENT CONNEXE.

INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON D'ÉTABLIR LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Instructions — Formule 1

A) (i) Dans le cas d'une société, donnez le nom au complet.

(ii) Dans le cas d'un particulier, donnez le nom et au moins un prénom. Si le particulier fait des affaires sous un nom autre que le sien, faire suivre son nom des mots «faisant affaires sous le nom de», puis donnez le nom sous lequel il fait des opérations.

(iii) Dans le cas d'une société de personnes, donnez le nom et au moins un prénom de chacun des associés. Faire suivre ces noms des mots «une société de personnes» ou «faisant affaires sous le nom de», puis donnez le nom sous lequel la société de personnes fait des opérations.

B) Chaque fois qu'une adresse est demandée, toujours donner l'adresse postale complète, c'est-à-dire le nom de la rue, le numéro et le code postal, le cas échéant.

C) (i) Si la marque de commerce est un ou des mots non décrits en une forme spéciale, insérez, le ou les mots en majuscules ou en minuscules.

(ii) Si la marque de commerce est un dessin, inscrivez la phrase «présentée dans le dessin ci-joint» et annexez le dessin à la formule (voir à la section **Demande d'enregistrement** du présent guide).

D) Si toutes les **marchandises** spécifiques en liaison avec lesquelles la marque de commerce a été employée au Canada, et à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, entrent dans une seule catégorie générale, énumérez-les. Si ces marchandises entrent dans plus d'une catégorie générale, énumérez ici uniquement celles qui tombent dans une catégorie générale unique. Les marchandises doivent être décrites en termes ordinaires du commerce.

E) Donnez la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'une quelconque des marchandises énumérées selon la note D).

F) Énumérez ici les marchandises spécifiques, en liaison avec lesquelles la marque de commerce a été employée au Canada et à l'égard desquelles l'enregistrement est demandé, entrant dans une catégorie générale différente de celle qui comprend les marchandises énumérées selon la note D).

G) Donnez la date à laquelle le requérant a commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'une quelconque des marchandises énumérées selon la note F).

H) Si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec des marchandises spécifiques entrant dans d'autres catégories générales différentes, répétez ici les mots «et en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes.....depuis.....» autant de fois que c'est nécessaire, en énumérant dans chaque cas les marchandises spécifiques tombant dans une catégorie générale différente de celles qui comprennent les marchandises précédemment énumérées, et en donnant, dans chaque cas, la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'une quelconque de ces marchandises.

I) Si tous les **services** spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée au Canada, et à l'égard desquels l'enregistrement a été demandé, entrent dans une seule catégorie générale, énumérez-les. Si ces services entrent dans plus d'une catégorie générale, énumérez ici uniquement ceux qui tombent dans une catégorie générale unique. Les services doivent être décrits en termes ordinaires du commerce.

J) Donnez la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un quelconque des services énumérés selon la note I).

K) Énumérez ici les services spécifiques, en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée au Canada et à l'égard desquels l'enregistrement est demandé, entrant dans une catégorie générale différente de celle qui comprend les services énumérés selon la note I).

L) Donnez la date à laquelle le requérant a commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un quelconque des services énumérés selon la note K).

M) Si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec des services spécifiques entrant dans d'autres catégories générales différentes, répéter ici les mots «et en liaison avec la catégorie générale de services comprenant les services spécifiques suivants..... depuis .....» autant de fois que c'est nécessaire, en énumérant dans chaque cas les services spécifiques tombant dans une catégorie générale différente de celles qui comprennent les services précédemment énumérés, et en donnant, dans chaque cas, la date à laquelle le requérant a effectivement commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec l'un quelconque de ces services.

N) Insérez l'expression «marchandises», «services» ou «marchandises et services» qui s'applique.

Formule 1

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada

Au registraire des marques de commerce, Hull (Canada)

Le(la) requérant(e), _____ **(A)** _____ dont l'adresse postale complète du bureau principal ou du siège d'affaires est

_____ **(B)** _____

_____

_____

demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce identifiée ci-dessous, conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce.*

La marque de commerce consiste dans le ou les mots (ou apparaît dans le dessin annexé).

_____ **(C)** _____

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec toutes les marchandises spécifiques énumérées ci-après, et le(la) requérant(e) demande l'enregistrement à l'égard de ces marchandises. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes _____ **(D)** _____

_____ **(E)** _____

_____ depuis _____

et en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes

_____ **(F)** _____ depuis _____ **(G)** _____. **(H)**

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec tous les services spécifiques énumérés ci-après, et le(la) requérant(e) demande l'enregistrement à l'égard de ces services. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de services comprenant _____ **(I)** _____ depuis _____ **(J)** _____

et en liaison avec la catégorie de services comprenant les services spécifiques suivants

_____ **(K)** _____ depuis _____ **(L)** _____. **(M)**

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec _____ **(N)** _____ dont la description est donnée ci-dessus.

Instructions — Formule 4

A) (i) Dans le cas d'une société, donnez le nom au complet.

(ii) Dans le cas d'un particulier, donnez le nom et au moins un prénom. Si le particulier fait des affaires sous un nom autre que le sien, faire suivre son nom des mots «faisant affaires sous le nom de», puis donnez le nom sous lequel il fait des opérations.

(iii) Dans le cas d'une société de personnes, donnez le nom et au moins un prénom de chacun des associés. Faire suivre ces noms des mots «une société de personnes» ou «faisant affaires sous le nom de», puis donnez le nom sous lequel la société de personnes fait des opérations.

B) Chaque fois qu'une adresse est demandée, toujours donner l' adresse postale complète, c'est-à-dire le nom de la rue, le numéro et le code postal, le cas échéant.

C) (i) Si la marque de commerce est un ou des mots non décrits en une forme spéciale, insérez, le ou les mots en majuscules ou en minuscules.

(ii) Si la marque de commerce est un dessin, inscrivez la phrase «présentée dans le dessin ci-joint» et annexez le dessin à la formule (voir à la section **Demande d'enregistrement** du présent guide).

D) Énumérez toutes les marchandises spécifiques. Les marchandises doivent être décrites en termes ordinaires du commerce.

E) Énumérez tous les services spécifiques. Les services doivent être décrits en termes ordinaires du commerce.

F) Insérez l'expression «marchandises», «services» ou «marchandises et services» qui s' applique.

Formule 4

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée

Au registraire des marques de commerce, Hull (Canada)

Le(la) requérant(e), _____ **(A)** _____ dont l' adresse postale complète du bureau principal ou du siège d' affaires est

_____ **(B)** _____

_____

_____

demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce identifiée ci-dessous, conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce consiste dans le ou les mots (ou apparaît dans le dessin annexé).

_____ **(C)** _____

Le(la) requérant(e), par lui-même ou par l'entremise d'un licencié ou par lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec

_____ **(D)** _____

et demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces marchandises.

Le(la) requérant(e), par lui-même ou par l'entremise d'un licencié ou par lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec

_____ **(E)** _____

et demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces services.

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec _____ **(F)** _____ dont la description est donnée ci-dessus.

Erreurs communes à éviter

Vous êtes prêt à déposer votre demande d'enregistrement de marque de commerce. Mais prenez tout d'abord quelques minutes pour parcourir la liste de contrôle suivante. Elle vous permettra d'éviter certaines erreurs très fréquentes commises par les requérants et qui entraînent des retards dans le traitement de leur demande.

√ **Droit de production** — N'oubliez pas, chaque demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un droit de production de 150 $. Votre chèque ou votre mandat doit être libellé au nom du receveur général du Canada.

√ **Marchandises/Services** — Assurez-vous que vous avez énuméré toutes les marchandises ou tous les services à l'égard desquels vous avez employé ou vous avez l'intention d'employer votre marque de commerce, car vous ne pourrez étendre l'état déclaratif de vos marchandises ou services après la production de la demande. N'oubliez pas, les marchandises ou les services que vous avez employés doivent être énumérés séparément des marchandises ou des services que vous proposez d'employer.

√ **Date de premier emploi au Canada** -- Si vous avez employé votre marque de commerce au Canada en liaison avec des marchandises ou des services, vous devez informer le Bureau des marques de commerce de la date de premier emploi. Assurez-vous que la date de premier emploi PRÉCÈDE la date de production de votre demande, qui est la date à laquelle le Bureau des marques de commerce a reçu votre demande. Si la date de premier emploi est ultérieure à la date de production de votre demande, votre demande devrait probablement être basée sur l'emploi projeté.

√ **Date acceptable de premier emploi** — Vous ignorez peut-être que lorsque vous ne précisez pas le jour et le mois de la date de premier emploi, le Bureau des marques de commerce présumera, si vous n'avez pas indiqué le jour, que c'était le dernier jour du mois ou, si vous n'avez pas indiqué le mois, que c'était le dernier jour de l'année. Cela signifie, par exemple, que si vous produisez votre demande en 1997 et que vous déclarez ensuite avoir employé votre marque de commerce en liaison avec vos marchandises ou vos services « depuis 1997 », le Bureau des marques de commerce présumera que la date de premier emploi est le dernier jour de 1997. Votre date de premier emploi sera donc inacceptable, car elle sera ULTÉRIEURE à votre date de production.

√ **Est-ce un mot ou un dessin?** — Vous devez être précis au sujet de ce que vous voulez enregistrer. S'agit-il d'un ou de plusieurs mots non représentés en une forme spéciale? Si oui, indiquez simplement : « La marque de commerce est », et inscrivez le ou les mots en majuscules ou en minuscules. Si la marque de commerce est un dessin, indiquez « La marque de commerce est présentée dans le dessin ci-joint », et annexez le dessin à la demande dans l'espace prévu à cette fin (p. ex., avec de la colle ou des agrafes).
Ne faites pas les deux, car cela pourrait créer de la confusion et entraîner un retard dans le traitement de votre demande. Si vous avez de la difficulté à décider ce que vous voulez enregistrer, vous pouvez consulter la section **Demande d'enregistrement** du présent guide ou téléphoner au service d'information de l'OPIC, au (819) 997-1936, où un commis aux renseignements se fera un plaisir de répondre à vos questions.

√ **Une seule marque de commerce par demande** — Une demande d'enregistrement ne peut être soumise qu'à l'égard d'une seule marque de commerce. Si vous demandez l'enregistrement de plusieurs marques de commerce ou dessins dans la même demande, le traitement de cette dernière sera retardé. Dans ce cas, si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez enregistrer, téléphonez au service d'information de l'OPIC, au (819) 997-1936.

ANNEXE D - GLOSSAIRE

Abandon
Une demande d'enregistrement de marque de commerce peut être considérée comme ayant été abandonnée si le requérant ne prend pas les mesures nécessaires pour faire aboutir le processus.

Admission
Reconnaissance par le Bureau des marques de commerce qu'une demande est admissible à l'enregistrement. Le requérant reçoit un «avis d'admission» (ce qui n'est pas la même chose qu'un «certificat d'enregistrement»).

Agent de marques de commerce
Un agent de marques de commerce est une personne dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et qui est donc habilité à exercer sa profession auprès du Bureau des marques de commerce.

Annonce
Publication d'une demande d'enregistrement de marque de commerce dans le *Journal des marques de commerce*. Les détails relatifs à la marque de commerce sont publiés afin de donner au public l'occasion de contester la demande (opposition).

Archives des marques de commerce
L'inventaire des marques de commerce enregistrées et des demandes en instance tenu par le Bureau des marques de commerce dans ses locaux de Hull (Québec).

Brevet
Vise les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante.

Bureau canadien des marques de commerce
L'organisme du gouvernement fédéral chargé d'enregistrer les marques de commerce au Canada.

Cession
Transfert des droits d'une marque de commerce du propriétaire à un tiers.

Contrefaçon (d'une marque de commerce)
Violation des droits rattachés à une marque de commerce par l'utilisation non autorisée de ladite marque.

Date de production
La date à laquelle une demande dûment remplie est officiellement reçue au Bureau des marques de commerce et versée aux fichiers
(ne pas confondre avec la date d'enregistrement).

Dénomination de variété végétale
Une dénomination de variété végétale est un droit qui est concédé au propriétaire en ce qui concerne le contrôle de la multiplication et de la vente de matières reproductives pour une variété végétale particulière.

Description fausse et trompeuse
Un mot qui ne peut pas être enregistré comme marque de commerce ou partie d'une marque de commerce parce qu'il induit en erreur.

Désistement
Déclaration selon laquelle un mot ou une partie d'une marque de commerce ne sont pas protégés.

Dessin industriel
Les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé.

Droit d'auteur
Protège les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication.

Droits
Somme déterminée qu'il faut payer au Bureau des marques de commerce pour divers services.

Emploi projeté
Une déclaration qui indique l'intention du requérant d'employer une marque de commerce donnée ainsi que la façon dont se fera l'emploi.

Enregistrement
L'attribution d'une reconnaissance officielle d'une marque de commerce par le Bureau des marques de commerce.

Examen
Le processus par lequel le Bureau des marques de commerce détermine si une demande d'enregistrement de marque de commerce mérite d'être enregistrée.

Indication géographique protégée
Une indication géographique est une indication qui désigne un vin ou un spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement

attribuées à son origine géographique et qui figure dans la *Liste des indications géographiques* tenue par le registraire.

Journal des marques de commerce
Une publication hebdomadaire du Bureau des marques de commerce contenant toutes les demandes approuvées et les décisions du Bureau.

Licencié
Si une entité obtient du propriétaire, ou avec l'autorisation de celui-ci, une licence d'emploi de la marque de commerce et que le propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque est employée, l'emploi par le licencié de la marque ou d'un nom commercial englobant la marque est réputée avoir et avoir toujours eu le même effet que son emploi par le propriétaire.

Lieu d'origine
Un mot ou une représentation qui désigne l'origine d'un produit ou d'un service et, de ce fait, ne peut pas être enregistré comme marque de commerce.

Loi sur les marques de commerce
Législation fédérale régissant l'enregistrement des marques de commerce au Canada.

Marque de commerce
Un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers sur le marché.

Marque clairement descriptive
Un mot qui décrit clairement une caractéristique d'un produit ou d'un service et qui par conséquent n'est pas enregistrable comme marque de commerce.

Marque de commerce déposée
Une marque de commerce inscrite au Registre des marques de commerce du gouvernement fédéral, qui reconnaît officiellement les droits du propriétaire en ce qui concerne la marque.

Marques de certification
Marques identifiant des biens ou des services qui répondent à une norme définie (par exemple, le dessin de Woolmark apposé sur les vêtements).

Marques interdites
Marques qu'il est spécifiquement interdit d'utiliser, en vertu du paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Nom commercial
Le nom sous lequel une entreprise choisit de poursuivre ses activités. Les noms commerciaux peuvent être ou ne pas être considérés comme des marques de commerce, selon les circonstances.

Opposition
Le processus selon lequel le public peut s'opposer à l'octroi de l'enregistrement d'une marque de commerce s'il a des raisons valides de le faire.

Prima facie
Preuve suffisante pour établir un fait ou pour faire naître une présomption de fait à moins d'être réfutée : preuve *prima facie*.

Propriété intellectuelle
Forme de travail de création qui peut être protégée par une marque de commerce, un brevet, un droit d'auteur, un dessin industriel ou une topographie de circuit intégré.

Recherche préliminaire
La recherche dans les archives du Bureau des marques de commerce que l'on devrait effectuer avant de présenter une demande d'enregistrement de marque de commerce. La recherche peut permettre de découvrir des marques de commerce en situation conflictuelle et démontrer l'inutilité de poursuivre le processus entamé.

Registraire des marques de commerce
Le responsable officiel du Bureau canadien des marques de commerce.

Registre des marques de commerce
La liste officielle des marques de commerce déposées.

Signe distinctif
La forme unique d'un produit ou un mode d'emballage qui peut être enregistré comme marque de commerce.

Topographie de circuit intégré
La configuration tridimensionnelle de circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

Vérification avant publication
Une seconde recherche dans les archives du Bureau des marques de commerce pour s'assurer qu'il n'existe aucune marque de commerce en situation conflictuelle avant qu'une demande donnée soit publiée dans le *Journal des marques de commerce*.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office

An Agency of Industry Canada

Traitement de votre demande de marque de commerce

La Direction des marques de commerce traitera votre demande d'enregistrement suivant la démarche exposée dans le tableau ci-dessous. Les étapes auxquelles on vous avisera de l'état de traitement de votre demande ainsi que les délais à cet égard sont précisés dans le tableau.

Le numéro de téléphone du service de renseignement des Marques de commerce est le **(819) 997-1936**. Veuillez composer ce numéro pour savoir où en est le traitement de votre demande ou pour obtenir des explications sur le dépôt d'une demande.

Si vous avez des questions précises au sujet d'une demande déjà produite, vous pouvez téléphoner ou envoyer vos questions par télécopieur aux numéros de la section qui traite votre demande. Il est à noter que l'indicatif régional de tous les numéros de téléphone et de télécopieur est le **(819)**.

Indiquez toujours votre numéro de demande pour obtenir un service rapide. Les droits indiqués sont ceux en vigueur au moment de l'impression du présent document. D'autres droits peuvent être exigibles. On en trouve la liste complète dans le *Guide des marques de commerce* (voir au verso).

Étape / Section	Ce qu'il advient de votre demande	Voici comment vous serez informé	... et quand
1. Formalités Téléphone : 994-4923 Télécopieur : 953-2244	Si votre demande a été dûment remplie, si elle est complète et si vous y avez joint le droit de dépôt de 150 $, nos agents y attribuent une date de production ainsi qu'un numéro de demande et ouvrent un dossier. La demande est consignée dans la Base de données des marques de commerce ainsi que dans d'autres bases de données tenues par des compagnies privées. Votre demande est maintenant considérée comme étant «en instance» et passe à la deuxième étape.	Vous recevrez une confirmation officielle de la production ainsi qu'une feuille de vérification comportant tous les renseignements relatifs à votre demande. Veuillez examiner cette feuille avec soin et nous signaler immédiatement toute erreur ou omission.	La confirmation et la feuille de vérification vous sont expédiées par la poste entre deux ou trois semaines après la réception de votre demande, si celle-ci ne comporte aucune erreur. Sinon, le délai sera plus long.
2. Examen Téléphone : le numéro tel qu'indiqué dans la correspondance ou le 997-1936 Télécopieur : 953-2476	Un examinateur des marques de commerce examine votre demande afin de déterminer si la marque peut être approuvée et annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Si elle ne peut être approuvée, l'examinateur vous en expliquera la raison; il vous sera peut-être possible de modifier certains aspects de votre demande afin qu'elle puisse être approuvée. Vous pouvez également faire valoir des arguments si l'examinateur a soulevé des objections à l'égard de votre demande. Si votre demande ne peut être modifiée, vous pouvez l'abandonner; il est possible également que le registraire des marques de commerce la refuse. Dans ce dernier cas, vous pouvez en appeler de la décision auprès des tribunaux. Veuillez noter que le fait de ne pas répondre au rapport et aux rappels de l'examinateur risque d'entraîner automatiquement l'abandon de la demande. Une fois approuvée, votre demande passe à la troisième étape.	Si votre demande pose des problèmes qui sont relativement simples, on vous appelle et les problèmes sont réglés verbalement. Sinon, l'examinateur envoie un rapport dans lequel tout problème plus complexe est expliqué. Lorsque votre demande est approuvée, on vous envoie un avis d'approbation officiel.	Le rapport de l'examinateur ou l'avis d'approbation vous est envoyé par la poste environ cinq mois après la réception de votre demande, à condition que celle-ci soit approuvée sans nécessiter de modification. Votre demande est traitée plus rapidement si les problèmes peuvent être réglés par téléphone et si vous fournissez rapidement les réponses voulues.
3. Annonce Téléphone : 997-6114 Télécopieur : 953-2244	Une fois approuvée, votre demande est publiée dans l'un des numéros du *Journal des marques de commerce* — qui paraît chaque semaine. Le Journal peut être obtenu par abonnement ou auprès de certaines grandes bibliothèques au Canada. Pendant les deux mois suivant l'annonce, votre demande peut faire l'objet d'une opposition; si cela se produit, votre demande est mise de côté tant que l'opposition n'aura pas été réglée. Voir la quatrième étape pour savoir ce qui arrive lorsque votre demande fait l'objet d'une opposition.	Vous n'êtes pas informé à ce stade, à moins que votre demande ne fasse l'objet d'une opposition. Dans ce cas, la Commission des oppositions des marques de commerce vous avise par écrit.	Votre demande paraîtra dans le Journal environ six semaines après avoir été approuvée.

Canada

(000438-01-00)

OPIC CIPO

Étape / Section	Ce qu'il advient de votre demande	Voici comment vous serez informé	... et quand
4. Opposition Téléphone : 997-7300 Télécopieur : 997-5092	Si votre demande fait l'objet d'une opposition après avoir été annoncée dans le Journal, la Commission des oppositions vous fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition. Si vous désirez contester l'opposition, vous avez un mois pour signifier et déposer une contre-déclaration. Les deux parties ont par la suite l'occasion de déposer des preuves sous forme d'affidavits ainsi que des plaidoyers écrits et peuvent aussi se faire entendre au cours d'une audience. Si l'opposition est retirée ou si elle est rejetée, votre demande passe à l'étape de l'admission. Voir l'étape 5.	Vous êtes avisé que votre demande a fait l'objet d'une opposition lorsque la Commission des oppositions vous fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition. Il vous incombe toutefois de ne pas dépasser la date limite prévue pour le dépôt de la preuve (voir article 38 de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que les articles 35, 41, 42 et 47 des règles connexes).	Une opposition est une procédure de contestation complexe. La plupart de ces procédures sont résolues en cours de route, la procédure complète pouvant toutefois prendre plus de deux ans.
5. Admission Téléphone : 997-6114 Télécopieur : 953-2244	Votre demande est maintenant admise à l'enregistrement. Toutefois, cela ne signifie pas que votre marque de commerce est enregistrée — vous devez acquitter le droit d'enregistrement prévu de 200 $ à cette fin, tel que prévu à l'étape 6. Si votre demande concerne une marque projetée, vous pouvez demander des prorogations de délai tant que votre marque ne sera pas utilisée. Un droit de 50 $ est exigé pour chaque prorogation.	Vous recevez un avis indiquant que votre demande a été admise pour fins d'enregistrement. Si vous ne répondez pas à cet avis dans le délai prévu, des procédures d'abandon pourraient être entamées.	Si votre demande n'a pas fait l'objet d'une opposition, l'avis d'admission vous est envoyé par la poste environ trois mois après la publication dans le Journal.
6. Enregistrement Téléphone : 997-6114 Télécopieur : 953-2244	Vous devez faire parvenir le droit d'enregistrement et, si vous avez demandé l'enregistrement d'une marque de commerce projetée, une déclaration d'emploi indiquant que la marque est déjà utilisée. Votre marque de commerce, jusque-là considérée comme étant «en instance», devient maintenant une «marque de commerce déposée».	Le certificat d'enregistrement officiel de votre marque de commerce vous est expédié par la poste.	Le certificat vous est envoyé par la poste entre deux ou trois semaines après réception de votre paiement.

Le temps qu'il faudra pour enregistrer votre marque de commerce peut varier. Si votre demande est déposée en bonne et due forme, est approuvée sans aucun changement et ne fait l'objet d'aucune opposition, vous devriez recevoir l'avis d'admission neuf ou dix mois après le dépôt. Votre marque sera enregistrée environ trois semaines après que vous aurez acquitter les frais d'enregistrement ainsi que la déclaration d'emploi (pour les marques projetées).

Si votre demande n'est pas correcte, ou si elle n'est pas approuvée à l'issue du premier examen, le délai d'enregistrement sera plus long. Vous pouvez contribuer à accélérer les choses en répondant rapidement aux avis communiqués par la Direction des marques de commerce. Une fois approuvée, votre demande est admise dans les cinq mois, à moins de faire l'objet d'une opposition. Le délai entre l'admission et l'enregistrement dépend de vous.

Prière de libeller les chèques au nom du receveur général du Canada.

Formule 1

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada

Au registraire des marques de commerce, Hull (Canada)

Le(la) requérant(e), _____ dont l' adresse postale complète du bureau principal ou du siège d' affaires est _____
_____
_____

demande par les présentes l'enregistrement de la marque de commerce identifiée ci-dessous, conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce.*

La marque de commerce consiste dans le ou les mots (ou apparaît dans le dessin annexé).
_____

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec toutes les marchandises spécifiques énumérées ci-après, et le(la) requérant(e) demande l'enregistrement à l'égard de ces marchandises. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes _____
_____ depuis _____
_____
et en liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant les marchandises spécifiques suivantes
_____ depuis _____.

La marque de commerce a été employée au Canada par le(la) requérant(e) en liaison avec tous les services spécifiques énumérés ci-après, et le(la) requérant(e) demande l'enregistrement à l'égard de ces services. La marque de commerce a été ainsi employée au Canada en liaison avec la catégorie générale de services comprenant _____ depuis _____ et en liaison avec la catégorie de services comprenant les services spécifiques suivants_____ depuis _____
_____.

Le(la) requérant(e) est convaincu(e) qu'il(elle) a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec _____
_____ dont la description est donnée ci-dessus.